Capitaliser le savoir

Réduire l'incertitude que suscitent les sûretés constituées sur les droits de propriété intellectuelle

Commission du droit du Canada
Law Commission of Canada

104-05215/

Capitaliser le savoir

Réduire l'incertitude que suscitent les sûretés constituées sur les droits de propriété intellectuelle

Commission du droit du Canada
Law Commission of Canada

This document is also available in English:
Leveraging Knowledge Assets
Reducing Uncertainty for Security Interests in Intellectual Property
ISBN: J31-62/2004E
Catalogue: 0-662-75038-1

On peut consulter le rapport en ligne à **www.cdc.gc.ca**.

Pour commander un exemplaire du rapport, veuillez vous adresser à la :

Commission du droit du Canada
222, rue Queen, pièce 1124
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Téléphone : (613) 946-8980
Télécopieur : (613) 946-8988
Courriel : info@cdc.gc.ca

Canada

© Sa majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, 2004

ISBN : J31-62/2004F
Catalogue : 0-662-75038-1

L'honorable Irwin Cotler
Ministre de la Justice
Édifice Justice
Rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'alinéa 5(1)c) de la *Loi sur la Commission du droit du Canada*, nous avons le plaisir de vous soumettre le rapport de la Commission du droit du Canada sur la réforme du droit des sûretés constituées sur les droits de propriété intellectuelle. Ce rapport vise à faciliter la transition vers une économie du savoir et de l'innovation.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de nos sentiments les plus distingués.

Nathalie Des Rosiers,
Présidente

Bernard Colas,
Commissaire

Roderick J. Wood,
Commissaire

Mark L. Stevenson,
Commissaire

Table des matières

Préface iii

Remerciements v

Sommaire vii

1 Introduction 1

1.1 Objet du présent rapport 1
1.2 Groupes intéressés 2
1.3 Terminologie : les droits de propriété intellectuelle « fédéraux » et « provinciaux » 4
1.4 Survol du rapport 5
1.5 Questions de nature constitutionnelle 12

2 Difficultés d'évaluation inhérentes 17

2.1 Introduction 17
2.2 Solutions possibles aux difficultés d'évaluation 23
2.3 Résumé 26

3 Incertitudes découlant du cadre fédéral actuel d'enregistrement et d'établissement des priorités 31

3.1 Sources d'incertitude 31
3.2 Diminution de l'incertitude 34
3.3 Résumé 36

4 Réforme de la fonction « divulgation des titres de propriété » des registres fédéraux de propriété intellectuelle 41

4.1 Introduction 41
4.2 Des registres de titres juridiques sont-ils nécessaires pour les DPI fédéraux? 41
4.3 Réforme de fond des registres : la règle stricte de priorité du premier enregistrement 46
4.4 Étendue des « cessions » enregistrables au niveau fédéral : la primauté du fond sur la forme 47
4.5 Nécessité d'effectuer une réforme structurelle et opérationnelle complémentaire des registres 48

5 L'approche fondée sur le choix du droit applicable 51

5.1 Introduction 51
5.2 Mode de mise en œuvre 52

5.3 Aperçu des avantages et des désavantages 54
5.4 Le défi de la coordination 56
5.5 Solutions structurelles possibles aux défis que pose la coordination 62
5.6 Difficultés de coordination irréductibles dans le cas des débiteurs étrangers 63
5.7 Statut international douteux de la règle du choix du droit applicable fondée sur le lieu du débiteur pour les sûretés constituées sur des DPI 66
5.8 Résumé 67

6 Une approche de fond fédérale 73

6.1 Introduction 73
6.2 Étendue des biens affectés en garantie 75
6.3 Priorités 81
6.4 Résumé 85

7 Réformes structurelles et opérationnelles des registres fédéraux de propriété intellectuelle qui tiennent compte de l'approche fédérale 89

7.1 Introduction 89
7.2 L'enregistrement d'un avis par opposition au dépôt de documents 89
7.3 Registres de titularité et de sûreté fédéraux intégrés ou distincts? 91
7.4 Enregistrement et recherche fondés sur des biens et des DPI ultérieurement acquis 92
7.5 Résumé 97

8 Stratégie de mise en œuvre 101

9 Conclusion 103

Liste des recommandations 107

Bibliographie 111

Préface

En principe, le droit doit refléter et soutenir la réalité des rapports économiques et sociaux. Lorsque ces rapports évoluent, il faut que ce soit également le cas du système juridique et de ses outils. Le présent rapport traite des demandes qu'impose à notre infrastructure commerciale la transition vers une économie axée de plus en plus sur l'information, la technologie et les services.

Quels changements faut-il apporter à nos pratiques commerciales pour soutenir une économie axée sur l'information qui soit féconde et innovatrice? Notre infrastructure juridique est-elle adaptée aux réalités nouvelles d'une économie qui s'appuie de plus en plus sur la production de savoir plutôt que de biens? Les structures organisationnelles qui existent actuellement au sein du secteur public et du secteur commercial sont-elles en mesure de répondre aux besoins que suscitent ces transitions économiques?

Le présent rapport étudie l'une des nombreuses questions qui font partie intégrante de la transition à une économie du savoir. Les droits de propriété intellectuelle peuvent-ils servir de garantie en vue d'obtenir du crédit? Un investissement dans de nouvelles formes de richesses oblige souvent à modifier les pratiques commerciales et le droit commercial, comme en témoignent la création de la personnalité morale en tant que moyen de limiter la responsabilité, l'invention de mécanismes permettant d'utiliser comme levier la valeur de « biens meubles » tels que les automobiles et les actions, la facilitation du commerce grâce à des instruments de crédit, de même que l'avènement du franchisage et du droit de la copropriété. Pour continuer de soutenir l'innovation, nous devons veiller à ce que les gens aient accès à des mécanismes efficaces de crédit et de commerce.

Le rapport intitulé *Capitaliser le savoir – Réduire l'incertitude que suscitent les sûretés constituées sur les droits de propriété intellectuelle* traite également d'une question pernicieuse en matière de droit et de politique gouvernementale : quel est l'effet de l'incertitude sur le commerce et les investissements? Il existe bien des sortes d'incertitude : le climat

politique peut être incertain, la situation internationale peut être pleine d'inconnues, et le marché peut être instable. Nous examinons dans le présent rapport les ambiguïtés que comporte le droit fédéral canadien en ce qui concerne les sûretés constituées sur les droits de propriété intellectuelle, et nous faisons valoir que ces ambiguïtés grèvent l'économie et qu'il faudrait les résoudre dans toute la mesure du possible.

Enfin, le présent rapport traite aussi du rôle que jouent les gouvernements en appuyant une infrastructure juridique concernant le commerce et les investissements. En tant qu'organes d'enregistrement et de réglementation, les gouvernements étayent les relations économiques au sein de notre société, et il s'agit là d'un rôle qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Ce dernier exige d'être capable de répondre aux nouvelles demandes et de mettre au point les outils qui permettront aux agents économiques d'avoir accès plus facilement et en temps opportun à des informations fiables, et ce, au niveau tant national qu'international.

Remerciements

La Commission du droit du Canada tient à souligner l'apport d'un grand nombre de personnes à la préparation du présent rapport. Tout d'abord, elle a bénéficié dans une très large mesure du soutien de la Stratégie du droit commercial de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, de ses présidents actuel et précédent, Jennifer E. Babe et Kenneth C. Morlock, ainsi que de sa première directrice exécutive, Hélène Yaremko-Jarvis. Le Comité des opérations garanties de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, qui a révisé les ébauches du présent document, a lui aussi été fort utile. Nous tenons également à remercier les participants à la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada pour leurs conseils et leur appui pendant toute la durée de ce projet.

La Commission a reçu une aide considérable des spécialistes qui ont produit des rapports de recherche :

Wendy Adams, Lise Bertrand, Timothy C. Bourne, Anthony J. Duggan, Leslie Dunlop, Alison Firth, Janet M. Fuhrer, Howard P. Knopf, Jacqueline Lipton, Roderick A. Macdonald, D. G. McFetridge, Richard H. McLaren, William Murphy, Louis Payette, David Rutenberg, Gordon V. Smith, Colleen Spring-Zimmerman, John V. Swinson, Gabor G. S. Takach, D. M. R. Townend, Catherine Walsh, Thomas Ward et Roderick J. Wood.

Bien des gens ont également fait part de leurs commentaires sur diverses ébauches du rapport :

Emiko S. Ando, Jennifer E. Babe, Daniel R. Bereskin, Ian J. Binnie, Nancy K. Brooks, Tamara Buckwold, Micheal E. Burke, R. John Cameron, Dougal W. Clark, Arthur L. Close, Bradley Crawford, Ronald Cuming, Christopher P. Curran, Douglas N. Deeth, David L. Denomme, J. Michel Deschamps, Dilhari Fernando, Eugene J. A. Gierczak, Mistrale Goudreau, François M. Grenier, François Guay, R. G. Howell, Roger T. Hughes, R. Scott Jolliffe, Kenneth C. Morlock, John R. Morrissey, David Morrow, David Paterson, Aaron D. Runge, Julia S. Shin Doi, Norman V. Siebrasse, Gary S. A. Solway, Gregory K. Steele, Gabor G. S. Takach,

Katharine M. Tapscott, Thomas Telfer, Bryce C. Tingle, Amalia M. Trister, Catherine Walsh, Stuart Wilkinson, Hélène Yaremko-Jarvis et Jacob Ziegel.

La Commission désire signaler l'aide précieuse qu'elle a reçue d'une conférence internationale organisée par la Faculté de droit de la University of Western Ontario ainsi que de la Richard Ivey School of Business en novembre 2001. Cette conférence lui a permis d'obtenir des commentaires de la part de propriétaires d'entreprise dans cinq villes canadiennes, ainsi que de procéder à des échanges exhaustifs entre divers spécialistes nationaux et étrangers au sujet des sûretés constituées sur des éléments de propriété intellectuelle. Nous remercions en particulier les organisateurs de la conférence : les professeurs Margaret-Anne Wilkinson et Mark Perry de la Faculté de droit, ainsi que Kersi Antia de la Richard Ivey School of Business.

Nos remerciements vont aussi à Howard Knopf, de Macera & Jarzyna, qui a non seulement écrit la première synthèse des questions de fond pour la Commission, mais mis également au point l'idée d'une conférence internationale et réuni l'éventail fort impressionnant de spécialistes qui se sont rencontrés à London (Ontario) en novembre 2001. Les documents issus de cette conférence ont été publiés dans *Security Interests in Intellectual Property* (Knopf, 2002) et ont été une importante source d'informations pour le présent rapport.

Nous sommes profondément reconnaissants aux professeurs Norman Siebrasse et Catherine Walsh, qui se sont chargés de la rédaction du présent rapport.

Au sein de la Commission, la coordination du rapport a été assurée par le directeur exécutif Bruno Bonneville, le directeur de la recherche Dennis Cooley et le commissaire et vice-président Roderick Wood. Nous les remercions beaucoup de tout le travail qu'ils ont accompli.

Les commissaires assument la responsabilité des points de vue exprimés dans les pages qui suivent, de même que des erreurs ou des omissions qui ont pu s'y glisser.

Sommaire

Partie 1 : Introduction

Le crédit garanti est une forme de prêt efficace qui, lorsqu'il est mis en œuvre dans un cadre juridique et institutionnel approprié, peut réduire les frais de transaction associés aux emprunts et, ainsi, stimuler l'activité économique. D'un point de vue historique, la réforme des lois et des institutions associées à des types particuliers de biens a eu tendance à refléter les changements correspondant à leur importance économique. La terre a été l'un des premiers genres de bien à être affecté en garantie, mais à mesure que l'on est passé d'une économie axée sur l'agriculture à une économie axée sur la fabrication, les biens meubles tels que le matériel et les éléments de stock sont devenus des formes de sûreté de plus en plus importantes, à l'instar des biens immatériels tels que les comptes débiteurs. De nos jours, vu l'importance grandissante de la propriété intellectuelle, il n'est pas surprenant qu'il s'exerce de plus en plus de pressions pour que l'on améliore le cadre des prêts garantis par des droits de propriété intellectuelle (DPI). Les entreprises du secteur technologique ne seraient pas les seules à bénéficier de cette réforme. N'importe quelle entreprise moderne, depuis le secteur de la fabrication jusqu'à celui des services, détient d'importants éléments de propriété intellectuelle, qui vont des logiciels de gestion jusqu'aux droits de licence. Le présent rapport examine les réformes juridiques et institutionnelles qui seraient nécessaires pour faciliter les prêts garantis par des DPI.

Nous faisons dans ce rapport une distinction entre les DPI qui relèvent de la compétence législative fédérale et ceux qui relèvent de la compétence des provinces. Le rapport est axé sur les DPI réglementés au niveau fédéral qui présentent le plus d'importance, soit les brevets, les droits d'auteur et les marques de commerce enregistrées. C'est pour ces DPI qu'il est le plus urgent de procéder à une réforme car l'existence de registres de titres fédéraux pour les brevets, les droits d'auteur et les marques de commerce constitue un obstacle important

au financement garanti par des DPI. En revanche, il est possible d'intégrer les DPI provinciaux dans les systèmes provinciaux existants de prêts garantis en procédant à des changements relativement minimes. Les mesures recommandées dans le présent rapport anticipent la création continue de nouvelles formes de DPI fédéraux. La capacité de se servir de ces droits comme levier pour obtenir du crédit rendra ces derniers encore plus précieux pour leurs détenteurs.

Les principaux défis qui se posent sur le plan des prêts garantis par des DPI sont les difficultés d'évaluation et les lacunes du cadre juridique et institutionnel régissant les prêts garantis.

Partie 2 : Difficultés d'évaluation inhérentes

De nombreux DPI ont potentiellement une grande valeur en tant que biens grevés, soit à titre individuel soit lorsqu'ils sont donnés en gage en bloc, mais aux yeux des créanciers garantis, ils présentent des risques d'évaluation uniques par rapport à d'autres types de biens meubles et immeubles. Premièrement, la plupart des DPI ont une durée de vie législativement restreinte. Ensuite – et ce fait est encore plus important – la valeur économique d'un DPI est susceptible d'être érodée par la génération suivante d'innovations. En outre, étant donné que la valeur d'un DPI est souvent liée à une application bien précise dans une entreprise bien déterminée, sa valeur de liquidation peut être nettement inférieure à sa valeur d'utilisation. Les DPI font également l'objet de contestations judiciaires, ce qui introduit une décote ainsi que de l'incertitude dans le processus d'évaluation.

En général, il est impossible d'amoindrir ce risque d'évaluation en changeant les attributs juridiques des DPI sans compromettre de manière inacceptable les règles fondamentales du droit de la propriété intellectuelle. C'est l'amélioration des techniques d'évaluation qui offre le plus de possibilités d'amoindrir le risque d'évaluation associé aux DPI. La fiabilité de ces techniques s'améliorera à mesure que les évaluateurs acquerront de l'expérience pratique en évaluant des DPI. C'est donc dire que l'élimination d'autres obstacles à l'affectation en garantie des DPI réduira aussi, indirectement, les risques d'évaluation.

Partie 3 : Incertitudes découlant du cadre fédéral actuel d'enregistrement et d'établissement des priorités

Le droit régissant les sûretés constituées sur des DPI est incertain. Avant de prendre en considération les sûretés elles-mêmes, n'importe quel créancier garanti ou, de façon plus générale, n'importe quel cessionnaire éventuel doit vérifier le droit qu'a le débiteur sur le bien offert en garantie. Il existe des registres de titres au niveau fédéral pour tous les DPI fédéraux, mais ils sont peu fiables lorsqu'il est question d'effectuer une recherche de titres. Dans le cas de trois des lois fédérales en matière de propriété intellectuelle – la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* –, l'enregistrement d'une cession du titre fédéral est simplement permissif; un examen du registre de titres ne fournit pas d'informations faisant autorité au sujet d'un titre. Dans le cas des trois autres lois – la *Loi sur les brevets*, la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur la protection des obtentions végétales* –, une cession non enregistrée est inopposable sans avis du premier enregistrement. Même là, les détails du droit existant signifient que le registre ne fait pas tout à fait autorité. En particulier, le cessionnaire enregistré en premier doit prendre la propriété sans avoir une connaissance réelle de la cession non enregistrée antérieure. Cette condition crée une incertitude résiduelle, et, dans d'autres contextes, elle a été supprimée dans la conception moderne des registres. Par ailleurs, les tribunaux ont décrété que la priorité qu'établit un simple enregistrement est soumise aux exceptions à la règle dite de la priorité du premier enregistrement qui fait partie intégrante de certains principes du droit provincial des biens. Ceci mine encore davantage la valeur des registres en tant que source d'informations sur les titres.

Si l'on ajoute les sûretés à ce mélange, le degré d'incertitude augmente. Presque tous les aspects de la priorité comportent de l'incertitude. Premièrement, on ne sait avec certitude quelles opérations garanties tombent sous le coup des dispositions fédérales en matière d'enregistrement. Les opérations garanties sont-elles toutes enregistrables au niveau fédéral, ou juste celles qui se présentent officiellement sous la forme d'une cession? Il se peut qu'aucune ne le soit. Même si l'enregistrement d'une sûreté n'établit pas en soi l'ordre de

priorité, l'inscription d'un tel enregistrement peut servir d'avis ou d'avis implicite et établir ainsi indirectement l'ordre de priorité.

Outre cette profonde incertitude juridique, les pratiques actuelles concernant les registres ne sont pas sensibles aux besoins d'information des créanciers garantis éventuels ou des cessionnaires éventuels de DPI fédéraux. À l'heure actuelle, les bases de données sur les brevets, les droits d'auteur et les marques de commerce peuvent être consultées « en ligne », mais ces ressources électroniques ont été conçues à d'autres fins, comme la recherche de brevets antérieurs. Elles ne conviennent pas aux recherches faites avec diligence raisonnable relatives à un financement ou un achat puisqu'il est possible qu'elles soient incomplètes ou périmées.

Cette incertitude intensifie les coûts directs car il est habituellement conseillé aux prêteurs d'enregistrer les sûretés en vertu, d'une part, de la législation fédérale en matière de propriété intellectuelle et, d'autre part, de la législation provinciale en matière d'opérations garanties, et de se conformer aux exigences officielles des deux régimes. Toutefois, même cette façon de faire n'élimine pas l'incertitude concernant la priorité ou les incertitudes profondes qui entourent les effets prioritaires d'un enregistrement fédéral. En outre, l'interaction et le conflit possible entre les lois fédérales et les lois provinciales en matière d'opérations garanties minent la confiance qu'ont les créanciers garantis en la qualité des garanties constituées sur des DPI, par rapport à d'autres biens meubles. Cela intensifie à la fois le risque initial et le fardeau de surveillance constante qu'ont à supporter les créanciers garantis, inconvénients que paient au bout du compte les débiteurs sous la forme d'un crédit garanti moins accessible et plus coûteux.

Durant bien des années, les avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle ont reconnu que les opérations garanties mettant en cause des éléments de propriété intellectuelle sont empreintes d'incertitude. En 1998, après que la Section nationale de la propriété intellectuelle eût étudié la question, l'Association du Barreau canadien a exhorté le gouvernement du Canada à adopter un système national pour l'enregistrement des sûretés constituées sur des biens personnels.

Bien qu'il soit difficile de quantifier les avantages d'un cadre juridique réformé pour le financement garanti par des DPI, les

incertitudes actuelles sont si bien documentées et si généralisées que les économies réalisées justifieront à coup sûr l'investissement effectué. Les arguments en faveur de la réforme sont particulièrement pressants, vu l'augmentation prévue de la demande de financement garanti par des DPI qui accompagnera l'amélioration de l'accès et la réduction des coûts.

Partie 4 : Réforme de la fonction « divulgation des titres de propriété » des registres fédéraux de propriété intellectuelle

Une réforme des aspects liés aux titres de propriété que comportent les registres fédéraux de propriété intellectuelle est un préalable essentiel à n'importe quelle formule de réforme des sûretés constituées sur des DPI. Cette réforme améliorera l'efficacité de toutes les formes d'opérations commerciales liées à des DPI fédéraux, dont les opérations garanties, en procurant aux parties commerciales une source économique, efficace et fiable d'informations au sujet de la propriété actuelle des DPI. Cependant, dans la forme où elles sont présentement rédigées, les lois ne parviennent pas à réaliser ce potentiel, mais créent plutôt de la confusion.

Pour combler cette lacune au sujet des aspects liés aux titres de propriété que comportent les registres fédéraux de propriété intellectuelle, nous recommandons que les dispositions de cession et d'enregistrement des six lois fédérales qui régissent la propriété intellectuelle soient affermies en vue de prévoir l'enregistrabilité de tous les transferts de propriété sur des DPI fédéraux. Les modifications devraient également donner un effet juridique concluant aux transferts enregistrés, par opposition à ceux qui ne le sont pas. Nous recommandons en particulier que les cessions ou les transferts successifs des mêmes DPI par le même cessionnaire soient classés sur la base stricte du premier enregistrement, sauf en cas de conduite frauduleuse. Nous recommandons en outre que les transactions enregistrables puissent englober tous les types de transferts. Pour étayer ces réformes de fond, il est nécessaire de procéder à une réforme structurelle et opérationnelle des registres eux-mêmes, de manière à pouvoir effectuer « en ligne » des recherches fiables de titres.

Partie 5 : Approche fondée sur le choix du droit applicable

Les réformes recommandées à la partie 4 amélioreraient la capacité des éventuels créanciers garantis à faire des recherches sur le droit qu'a un éventuel débiteur sur le bien affecté en garantie, ce qui réduirait ainsi une source importante de l'incertitude dont il est question à la partie 3. Mais il est nécessaire d'effectuer d'autres changements pour régler les incertitudes que suscitent l'ordre de priorité des revendications concernant les mêmes DPI fédéraux, entre des créanciers garantis concurrents ainsi qu'entre un créancier garanti et un cessionnaire enregistré au niveau fédéral. La partie 5 décrit une approche fondée sur le « choix du droit applicable » à l'égard de ce second problème, tandis que les parties 6 et 7 analysent une approche dite « fédérale ».

Selon l'approche fondée sur le choix du droit applicable, le gouvernement fédéral reconnaîtrait que le droit du lieu où le débiteur est situé est le régime juridique qui s'applique à l'enregistrement, aux effets d'un enregistrement ou d'un non-enregistrement, ainsi qu'à l'ordre de priorité de la sûreté accordée sur n'importe quel DPI fédéral. Pour les débiteurs du Québec, les dispositions applicables du *Code civil du Québec* s'appliqueraient; quant aux débiteurs se trouvant dans les autres provinces et territoires, il serait fait référence à la loi sur les sûretés mobilières (ou loi sur les sûretés relatives aux biens personnels) applicable. Pour les débiteurs étrangers, ce serait le droit étranger régissant les opérations garanties qui aurait préséance; par exemple, le droit français régirait les débiteurs français.

Nous recommandons, si l'on retient cette approche, qu'elle soit mise en œuvre par une règle fédérale fondée sur le choix du droit applicable, qui désignerait explicitement le droit du lieu où le débiteur est situé comme étant le droit applicable. La solution de rechange serait que la loi demeure muette sur ce point et permette que les règles fondées sur le choix du droit applicable au lieu du litige déterminent le droit applicable. Pour les causes instruites au Canada, le droit applicable serait donc celui qui est applicable au lieu où le débiteur est situé, mais il existe suffisamment de différences entre les droits provinciaux pour que cette approche suscite quand même de l'incertitude et un conflit possible quant au droit applicable. Pour des raisons analogues, nous recommandons que l'on crée une disposition législative fédérale

qui classe les cessionnaires et les créanciers garantis en fonction de l'ordre dans lequel ils ont enregistré leurs sûretés dans le registre de propriété intellectuelle fédéral applicable et dans le registre des opérations garanties de la province ou du territoire où le débiteur est situé.

L'une des caractéristiques de l'approche fondée sur le choix du droit applicable est qu'elle invoque plus qu'un seul régime juridique : le droit applicable au lieu où le débiteur est situé s'applique à l'enregistrement et à l'ordre de priorité des droits de sûreté, tandis que les décisions concernant la propriété et la cession des DPI sont assujetties à la législation fédérale. Cela comporte deux grands désavantages, le premier étant le problème posé par la chaîne de titres. Pour vérifier l'ordre de priorité, un éventuel créancier garanti doit chercher la chaîne de titres relatifs aux DPI au niveau fédéral et chercher ensuite dans les divers registres qui correspondent au lieu des titulaires antérieurs révélés par la recherche de titres afin de déterminer si ces titulaires ont accordé des sûretés antérieures. C'est donc dire que l'existence du registre de titres fédéral fait qu'il est plus compliqué pour un éventuel créancier de déterminer la priorité d'une sûreté constituée sur un DPI fédéral qu'une forme plus classique de biens personnels. Par ailleurs, le manque d'uniformité des règles de désignation du débiteur ou du titulaire entre les registres provinciaux et fédéraux signifie qu'il est possible que les sûretés valides accordées par des titulaires antérieurs demeurent invisibles, même après une recherche complète. Le seul moyen d'éliminer cette source d'incertitude serait d'uniformiser les règles provinciales concernant la désignation du débiteur. Cette mesure en soi pourrait constituer une importante réforme du droit. La recherche par « passerelle » (une opération par laquelle un portail en ligne unique fait automatiquement des recherches dans de multiples registres) peut atténuer une partie du fardeau technique que représente le fait d'effectuer des recherches dans de multiples administrations, mais cela n'éliminerait pas la nécessité d'effectuer des recherches multiples, pas plus que les problèmes attribuables au manque d'uniformité des noms de débiteur.

Le second grand désavantage de l'approche fondée sur le choix du droit applicable est le problème des débiteurs étrangers. Selon cette approche, les sûretés constituées sur des DPI canadiens qu'accorderaient

des titulaires étrangers constitueraient un grèvement valable si elles étaient publicisées convenablement, conformément au droit du lieu où le débiteur est situé. Cela signifie que la vérification des charges grevant un DPI pourrait obliger à faire une recherche dans un registre étranger (et la recherche par passerelle serait manifestement impossible). Pire encore, de nombreux pays situés en dehors du continent nord-américain n'ont pas de registres de charges généraux du genre qu'ont établi les régimes provinciaux et territoriaux d'opérations garanties au Canada, de même qu'aux États-Unis (par l'article 9 du *Uniform Commercial Code*). Il se peut donc que les sûretés antérieures valides soient tout à fait impossibles à découvrir.

Partie 6 : Approche de fond fédérale

La solution de rechange à l'approche fondée sur le choix du droit applicable est une approche fédérale dans le cadre de laquelle on modifierait les lois fédérales régissant la propriété intellectuelle afin de prévoir explicitement l'enregistrement fédéral des sûretés constituées sur des DPI fédéraux. Les priorités entre un créancier garanti et un cessionnaire, ou entre des créanciers garantis concurrents, seraient alors régies par l'ordre d'enregistrement fédéral. C'est-à-dire que les sûretés ainsi que les cessions pures et simples seraient enregistrables au niveau fédéral et, après avoir été ainsi enregistrées, elles auraient priorité sur n'importe quelle cession ou sûreté concurrente qui ne serait pas enregistrée.

Nous qualifions cette solution d'approche fédérale, mais la législation fédérale serait d'une portée limitée. Premièrement, elle ne s'appliquerait qu'aux DPI fédéraux. Les DPI provinciaux seraient traités comme des biens immatériels généraux en vertu de la législation provinciale existante en matière d'opérations garanties. En outre, seules les sûretés constituées sur des DPI fédéraux elles-mêmes seraient assujetties au régime fédéral; les sûretés constituées sur des droits relatifs à des DPI, surtout celles qui seraient constituées sur des droits à des paiements de redevance, seraient exclues. Et même en ce qui concerne les sûretés constituées sur des DPI fédéraux elles-mêmes, les règles d'enregistrement et de priorisation du droit relatif aux opérations garanties qui serait applicable dans la province ou le pays du débiteur ne perdraient préséance que dans le cas où il faudrait régler une contestation

impliquant au moins un revendicateur enregistré au niveau fédéral. En outre, même si une sûreté constituée sur un DPI fédéral qui était enregistrée au niveau provincial était subordonnée à n'importe quelle sûreté constituée sur le même DPI qui était enregistrée au niveau fédéral, la sûreté enregistrée au niveau provincial aurait néanmoins préséance sur n'importe quelle sûreté non enregistrée au niveau fédéral, ainsi que sur le syndic du débiteur.

Partie 7 : Réformes structurelles et opérationnelles des registres fédéraux de propriété intellectuelle qui tiennent compte de l'approche fédérale

Il est nécessaire ou potentiellement souhaitable d'apporter certaines réformes d'ordre juridique et structurel au système de registres fédéral afin de tenir compte de l'enregistrement fédéral des sûretés. Comme il est analysé à la partie 4, il serait possible de moderniser les aspects « titres » des registres de propriété intellectuelle fédéraux au moyen de diverses réformes juridiques et de conception. La partie 7 examine la façon dont on pourrait modifier les registres fédéraux afin d'appliquer l'approche fédérale aux sûretés constituées sur des DPI. Il y est recommandé d'adopter une disposition législative permettant d'enregistrer des sûretés au niveau fédéral. Cette réforme devrait être très minime d'un point de vue technique si elle est réalisée de pair avec les réformes de titres dont il est question à la partie 4.

Il y aurait deux façons de mettre en œuvre un enregistrement : par dépôt de documents ou par enregistrement d'un avis. Dans un système de dépôt de documents, les documents relatifs à la sûreté seraient déposés, tandis que dans un système d'enregistrement d'avis, il n'y aurait qu'un avis à enregistrer, qui comporterait le minimum de détails factuels nécessaires pour signaler à des tiers l'existence possible d'une sûreté. L'expérience acquise au niveau des registres provinciaux montre que le système d'enregistrement d'avis est nettement supérieur au système de dépôt de documents, et nous recommandons fortement de l'adopter pour l'enregistrement fédéral des sûretés. En outre, d'un point de vue technique, il serait également plus facile à mettre en œuvre que le système de dépôt de documents.

On entend parfois dire que comme les registres fédéraux sont indexés en fonction de chaque élément particulier de DPI, et que les recherches sont faites de la même façon, l'adoption d'un régime de priorité fédéral empêcherait les créanciers qui détiennent une sûreté sur l'ensemble des biens meubles actuels et ultérieurement acquis d'un débiteur de rendre opposable de manière effective leur sûreté sur les DPI fédéraux ultérieurement acquis du débiteur, de manière à avoir préséance sur les revendicateurs concurrents. Nous croyons que cette préoccupation n'est pas fondée. En fait, les biens ultérieurement acquis se traitent plus facilement dans le cadre de l'approche fédérale que dans celui de l'approche fondée sur le choix du droit applicable. La solution la plus élémentaire serait de créer un registre fédéral distinct, indexé par nom, pour les sûretés et les charges similaires. Un chercheur ferait d'abord des recherches dans le registre de propriétés fédéral afin de déterminer la chaîne de titres concernant le DPI applicable et, ensuite, dans les registres de sûretés fédérales pour relever les sûretés accordées ou enregistrées à l'encontre de tous les titulaires faisant partie de la chaîne. Cela serait plus simple que dans le cadre de l'approche fondée sur le choix du droit applicable parce qu'il serait nécessaire de faire des recherches dans deux registres seulement, et l'on éviterait le problème posé par le manque d'uniformité des noms.

Partie 8 : Stratégie de mise en œuvre

Les prêts garantis par des DPI entraînent des défis, à cause de difficultés d'évaluation ainsi que du régime juridique inadéquat qui régit les sûretés constituées sur des DPI. Les gouvernements devraient réduire les risques d'évaluation en encourageant le développement d'une expertise en matière d'évaluation de DPI, de même que l'établissement de pratiques exemplaires dans ce domaine. En parrainant des recherches et en diffusant les connaissances acquises, les gouvernements peuvent créer un climat plus réceptif à l'utilisation des DPI en tant que biens affectés en garantie.

Dans l'intervalle, l'expertise juridique qui permettrait de soutenir de telles réformes est répartie entre deux sortes de spécialistes. Les avocats spécialisés en propriété intellectuelle sont bien au fait des DPI, tandis que les avocats d'affaires sont bien au fait de la création des sûretés.

Malheureusement, peu d'avocats sont bien au fait des deux domaines. Comme les prêteurs se fient davantage à des garanties axées sur les DPI, il faudra que les avocats acquièrent une bonne connaissance du droit relatif à la propriété intellectuelle et du droit commercial. L'Association du Barreau canadien, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada et les associations provinciales des avocats peuvent aider leurs membres à mener cette transition en créant les programmes et les documents éducatifs nécessaires.

Partie 9 : Conclusion

Le gouvernement fédéral devrait moderniser le régime juridique qui régit les sûretés constituées sur des DPI. Le cadre actuel est empli d'incertitudes. La modernisation et la rationalisation des règles régissant les sûretés constituées sur des DPI amélioreront l'accès au crédit garanti par des DPI, et en réduiront les coûts. Ces réformes amélioreront aussi de manière indirecte les techniques d'évaluation, à mesure que la demande croissante en sûretés constituées sur des DPI amènera les prêteurs à mieux connaître les garanties constituées sur des DPI. Il n'est pas nécessaire que le gouvernement intervienne officiellement pour affermir la capacité des financiers d'évaluer les garanties constituées sur des éléments de propriété intellectuelle. C'est le secteur privé qui acquerra les compétences voulues en matière d'évaluation à mesure que les éléments de propriété intellectuelle prendront de l'importance.

En ce qui concerne les deux approches de base à l'égard de la réforme du droit que nous analysons dans le présent rapport, c'est l'approche fédérale que nous recommandons. L'approche fondée sur le choix du droit applicable se heurte à un problème insoluble, celui des débiteurs étrangers inapparents dans la chaîne de titres. Or, dans une économie de plus en plus mondialisée, il est fort probable que le nombre de débiteurs étrangers ira en augmentant. Selon l'approche fédérale, il suffit de faire des recherches dans deux registres seulement – le registre de titres fédéral et le registre de sûretés fédéral. On éliminerait les différences de nom des débiteurs ainsi que l'incertitude connexe. Le problème des débiteurs étrangers disparaîtrait lui aussi puisque les créanciers étrangers, à l'instar de n'importe quel autre créancier, seraient tenus d'enregistrer leurs droits au niveau fédéral en vue d'établir leur priorité.

1 Introduction

1.1 Objet du présent rapport

Le crédit garanti est un concept bien établi. L'idée de base est simple : une sûreté confère à un créancier, en cas de défaut du débiteur, le droit de demander remboursement sur la valeur des biens qui, comme le débiteur l'a convenu antérieurement, ont été offerts en garantie[1].

Un créancier garanti jouit d'un droit de priorité et d'un avantage en matière d'exécution[2]. Ce droit de priorité confère au créancier garanti le droit de demander remboursement sur la valeur des biens grevés, quel que soit celui qui les détient, en ayant préséance sur les revendications d'autres créanciers. Quant à l'avantage en matière d'exécution, il permet au créancier garanti de recourir à des mesures correctives spécialisées et rapides contre les biens grevés, et ce, sans avoir à consacrer du temps et de l'argent pour obtenir un jugement formel ou pour engager des procédures en vue de l'exécution d'un jugement.

La notion du crédit garanti existe depuis aussi longtemps que celles de la propriété privée et de la liberté contractuelle. Cependant, ces attributs juridiques et pratiques ont changé à la suite de l'apparition de nouvelles formes de propriété. Depuis toujours, les biens-fonds et les biens matériels de luxe constituaient les principaux objets de garantie. Lorsqu'une bonne partie du monde est passée d'une économie agraire à une économie industrielle, on a délaissé les biens immeubles et matériels, respectivement, pour mettre davantage l'accent sur les biens meubles (équipement, matières premières et éléments de stock) et les biens immatériels (les comptes débiteurs, les titres négociables, les valeurs mobilières et les titres documentaires). Ces changements ont donné lieu à une réforme fondamentale du cadre juridique et institutionnel du crédit garanti. Au Canada, la réforme a débuté par l'adoption du régime fédéral relativement rudimentaire que représente la *Loi sur les banques*, à la fin du XIX[e] siècle[3] pour aboutir, au cours des dernières décennies, à des réformes complexes et exhaustives

visant le droit des sûretés constituées sur des biens meubles, dans toutes les provinces canadiennes[4].

La roue a encore tourné. Par suite de la transition de plus en plus marquée de l'économie vers les échanges d'information, de technologies et de services, les droits de propriété intellectuelle (DPI) ont commencé à occuper une place plus importante parmi les biens des entreprises, suscitant un intérêt à l'égard de réformes qui faciliteraient l'accès à du crédit garanti fondé sur des DPI. Le présent rapport relève et analyse les obstacles juridiques et pratiques qu'il peut être nécessaire de surmonter afin d'optimiser la valeur des DPI en tant que biens donnés en garantie. Le présent rapport, qui a été parrainé par la Commission du droit du Canada dans le cadre de son association avec la Stratégie du droit commercial de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, s'inspire directement d'une série de documents de recherche parrainés par la Commission du droit et présentée à l'occasion d'une conférence tenue en 2001 et dont le thème était « Capitaliser le savoir »[5].

1.2 Groupes intéressés

Faciliter l'accès au crédit pour les entreprises qui détiennent des éléments de propriété intellectuelle considérables pourrait être l'un des éléments d'une stratégie à plusieurs volets, destinée à améliorer la compétitivité des entreprises canadiennes axées sur l'information[6]. Un économiste a décrit de manière succincte comment les obstacles à l'affectation en garantie des DPI minent l'économie :

> [TRADUCTION]
>
> Premièrement, même en admettant qu'il puisse y avoir montage financier, la négociation et l'administration des prêts garantis par la propriété intellectuelle sont plus coûteuses. Deuxièmement, d'autres accords financiers moins appropriés et moins efficaces peuvent remplacer les contrats de prêt. En d'autres mots, les projets proposés seront entrepris, mais d'autres accords financiers moins appropriés pourraient être utilisés. Par exemple, il pourrait y avoir un recours plus prononcé que d'habitude à l'autofinancement ou à l'argent avancé par des amis. Troisièmement, soit parce que les autres sources de financement sont

trop coûteuses, soit parce que d'autres formes de financement ne peuvent être obtenues, certains projets autrement rentables ne seront tout simplement pas entrepris.

Il en résulte deux types de pertes économiques. En ce qui concerne les projets qui sont entrepris grâce à d'autres formes de financement, le coût excédentaire du contrat de remplacement représente les pertes économiques. Quant aux projets qui ne sont pas entrepris, l'économie perd la différence entre le rendement des projets non entrepris et celui des projets qui les remplacent[7].

Même si les entreprises axées sur les DPI seraient les premières à profiter d'un meilleur accès au crédit fondé sur les DPI, les avantages se répercuteraient dans toute l'économie. De nos jours, rares sont les entreprises dont les activités ne dépendent pas d'une forme quelconque de droit de propriété intellectuelle. Même celles qui ne dépendent pas de la propriété intellectuelle pour produire directement des recettes sont susceptibles de dépendre de biens liés aux DPI, comme des logiciels informatiques, en vue d'améliorer la qualité marchande de leurs biens ou de leurs services traditionnels, ou encore afin d'améliorer l'efficacité avec laquelle ces biens ou ces services sont livrés sur le marché. Il s'ensuit que la valeur de prêt globale des biens, aux yeux d'un prêteur garanti qui détient une sûreté sur l'ensemble des biens d'une entreprise, exception faite des biens fondés sur des DPI, est nettement inférieure à ce qu'elle serait sans ce type de biens.

Les emprunteurs et les prêteurs, de même que leurs conseillers juridiques respectifs, ne sont pas les seuls groupes que la réforme intéresse ou devrait intéresser. La société canadienne dans son ensemble en bénéficierait à deux niveaux. Premièrement – et il s'agit ici du niveau le plus évident – un meilleur accès au crédit garanti permet davantage aux entreprises d'exploiter leur plein potentiel commercial. Cela est particulièrement vrai pour les petites et moyennes entreprises, qui sous-tendent l'économie canadienne et dépendent dans une très large mesure de cette source de financement. Le second avantage est que les maigres ressources destinées à régler les litiges et à prodiguer des conseils juridiques seront plutôt réservées pour régler des problèmes qui ne se prêtent pas à des solutions législatives *a priori*.

1.3 Terminologie : les droits de propriété intellectuelle « fédéraux » et « provinciaux »

Qu'englobe l'expression « droit de propriété intellectuelle » (DPI). Il importe tout d'abord de faire la distinction entre les DPI qui relèvent de la compétence législative fédérale (« DPI fédéraux ») et ceux qui relèvent de la compétence législative provinciale (« DPI provinciaux »). Les DPI fédéraux comprennent les brevets[8], les droits d'auteur[9], les marques de commerce[10], les dessins industriels[11], les topographies de circuits intégrés[12] et la protection des obtentions végétales[13]. Chaque catégorie est régie par une loi fédérale distincte.

Les DPI provinciaux ne peuvent être définis aussi facilement. Au nombre des exemples largement admis figurent les secrets commerciaux et les renseignements confidentiels, les droits de la personnalité, les droits liés au nom de domaine et les marques de commerce non enregistrées utilisés au sein d'une province[14]. Cependant, la définition des limites exactes des DPI provinciaux est, jusqu'à un certain point, subjective. Heureusement, pour les besoins du présent rapport, il n'est pas nécessaire de dresser un inventaire précis car les obstacles les plus importants à un financement garanti fondé sur des DPI découlent de la présence de registres de titres fédéraux pour les DPI fédéraux. Il est possible d'intégrer les DPI provinciaux dans les systèmes provinciaux existants de crédit garanti en procédant à des changements relativement minimes.

En relevant et en analysant ces obstacles, le présent rapport traite principalement des brevets, des droits d'auteur et des marques de commerce car, dans la pratique, il s'agit là des DPI les plus importants parmi les six catégories de DPI fédéraux (encore que l'analyse puisse aisément s'appliquer aux dessins industriels, aux topographies de circuits intégrés et à la protection des obtentions végétales). Voici un aperçu très succinct de la nature et de la source fondamentales de ces types de DPI fédéraux :

> *Brevets* : tous les brevets sont créés par une loi fédérale, soit la *Loi sur les brevets*. Peu importe les mérites d'une invention donnée, il n'existe aucune protection conférée par brevet avant que celui-ci n'ait été délivré. Pour ce faire, il faut tout d'abord que la demande de brevet soit examinée soigneusement par le Bureau des brevets. Un brevet ne sera délivré que si l'invention est jugée nouvelle, utile et non évidente[15].

Droits d'auteur : par opposition aux exigences relatives aux brevets, aucun processus formel de demande n'est nécessaire pour créer un droit d'auteur. Le droit d'auteur existe sur « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale[16] » (« œuvre littéraire » s'entendant notamment des programmes d'ordinateur[17]) aussitôt qu'il est exprimé sous forme matérielle. Les droits d'auteur non enregistrés sont nombreux et importants.

Marques de commerce : les brevets et droits d'auteur confèrent tous deux des droits sur des biens d'information. En revanche, les marques de commerce protègent l'association entre des biens ou services particuliers et leur fournisseur en permettant à ce dernier d'identifier ses biens ou services de façon exclusive, à l'aide d'une marque particulière.

Ces DPI ne sont pas coulés dans le béton, mais ont évolué au fil du temps de manière à englober de nouvelles formes de biens, comme les programmes informatiques. En outre, de nouvelles catégories de DPI ont vu le jour. Ce processus de croissance et de changement se poursuivra forcément. Par exemple, dans un document publié en juin 2001 sous le titre *Cadre de révision du droit d'auteur*, le gouvernement du Canada a indiqué qu'il examinera s'il convient de changer la *Loi sur le droit d'auteur* du Canada en vue de créer une nouvelle catégorie de droits ou de modifier les droits existants afin de protéger les œuvres fondées sur le savoir traditionnel. Cela protégerait les expressions culturelles des Autochtones du Canada dans leurs récits, leurs chansons, leur musique, leurs danses, leurs pièces, leurs peintures, leurs arts décoratifs, leurs vêtements, leur architecture, leurs totems et leurs dessins. Les mesures recommandées dans ce rapport sont capables d'incorporer les nouveaux DPI fédéraux à mesure qu'ils voient le jour. En fait, la capacité de créer une sûreté à l'égard de ces nouveaux DPI fédéraux améliorera d'autant la valeur de ces droits aux yeux de leurs titulaires.

1.4 Survol du rapport

Les obstacles possibles au crédit garanti par des DPI peuvent être scindés en deux grandes catégories. La première est liée aux entraves que l'on associe à la nature singulière des DPI, et en particulier à la culture des prêteurs classiques et aux problèmes d'évaluation. La seconde catégorie est liée aux risques accrus que courent les prêteurs garantis

en raison des incertitudes et des lacunes que présente l'actuel cadre juridique régissant le crédit garanti par des DPI.

En ce qui concerne la première catégorie d'obstacles, nous sommes d'avis que l'inertie culturelle ne mine pas beaucoup le crédit garanti par des DPI. Rien ne prouve que les institutions financières classiques rejettent les possibilités d'accorder des prêts garantis par des DPI à cause d'un manque de connaissances sur la valeur de prêt des DPI, par opposition à d'autres formes de biens meubles. Au contraire, en dépit d'autres entraves, des techniques spécialisées de prêts garantis par des DPI, dans des industries telles que le cinéma, font leur apparition[18]. Il s'ensuit que les efforts faits pour améliorer l'accès au crédit en sensibilisant les prêteurs au monde des DPI ne constitueraient pas un usage avisé de ressources. Le présent rapport ne traitera donc plus de la question de l'inertie culturelle.

En revanche, les difficultés d'évaluation particulières que suscitent les DPI sont complexes et considérables, pour les motifs exposés en détail à la partie 2 ci-après. Comme nous le verrons, les DPI sont particulièrement sensibles aux risques du marché (par exemple, il est possible que l'on invente une « meilleure trappe à souris »). En outre, leur existence même est subordonnée au respect de critères législatifs qu'il est possible de contester en tout temps (par exemple, en démontrant ultérieurement qu'une œuvre « protégée par droit d'auteur » n'était pas originale). Enfin, la protection juridique que l'on accorde aux titulaires de DPI est fortement limitée afin de protéger l'intérêt public collectif sur le plan de l'accès à la base sans cesse croissante du savoir humain (par exemple, la durée de la propriété d'un DPI est limitée par la loi à un nombre fixe d'années, période à l'expiration de laquelle n'importe qui peut exploiter ce DPI).

Les DPI présentent plus de difficultés d'évaluation que les formes plus classiques de garanties, mais nous concluons à la partie 2 qu'une intervention législative ou une autre intervention gouvernementale officielle ne peut améliorer sensiblement la situation sans compromettre de manière inacceptable les principes et les objectifs du droit relatif à la propriété intellectuelle.

La partie 3 du rapport présente la question qui importe le plus dans la seconde catégorie d'obstacles aux prêts garantis par des DPI, soit le

risque juridique auxquels se heurtent actuellement les prêteurs garantis par des DPI en raison de l'interaction qui existe entre la législation fédérale et la législation provinciale au chapitre de l'enregistrement et de la priorité. Les six lois fédérales qui portent sur les DPI créent des registres publics spécialisés pour enregistrer l'existence et la cession de la titularité des DPI qui entrent dans leur champ d'application[19]. Cependant, ces lois ne donnent aucune directive, sinon des directives incomplètes, sur le rôle que joue l'enregistrement (ou l'absence d'enregistrement) pour ce qui est de déterminer le rang prioritaire entre les cessionnaires successifs d'un même DPI fédéral. Bien que les règles provinciales en matière de propriété et de priorité comblent ces lacunes, les effets juridiques incertains des dispositions fédérales engendrent une incertitude correspondante quant à la nature et à l'effet des règles juridiques que produisent l'interaction des deux sources.

Autre aspect plus élémentaire encore, on ne sait avec certitude si les dispositions fédérales en matière d'enregistrement et de priorité ne s'appliquent qu'aux cessions pures et simples de DPI fédéraux (c'est-à-dire les transferts purs et simples de titularité) ou si elles englobent également les cessions effectuées à des fins de sûreté, une source d'incertitude qu'exacerbe la pratique qu'ont les registres d'enregistrer les cessions de sûreté en dépit de l'absence du mandat législatif explicite pour le faire. Il s'ensuit que les incertitudes entourant la portée et l'effet des dispositions fédérales pour ce qui est de régler les revendications concurrentes de titularité affectent également les contestations de priorité entre un créancier garanti et un cessionnaire antérieur et ultérieur, ainsi qu'entre des créanciers garantis différents.

La partie 3 examine ensuite l'incidence de ces incertitudes juridiques sur l'accès au crédit garanti par des DPI. Nous concluons que cette incidence, même si elle n'est pas strictement quantifiable, est réelle et négative. Vu la portée incertaine des registres de DPI fédéraux, et du manque de certitude quant à la façon dont ces derniers interagissent avec le droit provincial, les créanciers garantis ont à supporter le coût de l'enregistrement d'une sûreté dans les registres de DPI fédéraux ainsi que dans les registres provinciaux généraux qui s'appliquent aux sûretés mobilières. Même s'ils se conforment à ce double fardeau d'enregistrement, la confusion que suscitent le contenu

et la portée de la combinaison applicable de règles de priorité signifie que les créanciers garantis ne peuvent toujours pas prévoir avec certitude si leurs droits de sûreté l'emporteront contre des revendicateurs concurrents.

Comme les créanciers garantis doivent prendre en compte ce risque de priorité dans leurs calculs, la valeur de prêt d'un DPI fédéral est nettement inférieure à la valeur de réalisation réelle qu'il a dans l'abstrait. Par conséquent, même s'il peut être impossible de quantifier les avantages d'une réforme juridique, le fait de régler les incertitudes juridiques actuelles aurait une incidence positive notable sur la disponibilité et le coût du crédit garanti par des DPI[20]. Cela serait vraisemblablement suivi d'une amélioration de l'expertise et de l'expérience en matière d'évaluation.

Les risques de priorité sont un problème qui est propre aux DPI fédéraux; il n'existe aucun registre de « titres » équivalent pour les DPI provinciaux ou, en fait, pour n'importe quel autre type de biens meubles réglementés par le droit provincial[21]. Par conséquent, la partie 4 identifie des pistes de solutions et examine la fonction des registres de DPI fédéraux. Il va sans dire qu'il n'est nullement question de les abolir purement et simplement. À l'exception des droits d'auteur (et à l'exception partielle de certains droits conférés par une marque de commerce), l'enregistrement d'une revendication à l'égard d'un DPI fédéral est un élément nécessaire pour faire naître ce droit. C'est donc dire que l'analyse que nous faisons à la partie 4 est davantage axée sur le rôle que jouent les registres fédéraux en tant que moyen de publiciser la titularité et la cession de titularité des DPI fédéraux. Nous concluons que les registres de DPI offrent la possibilité de constituer une source économique et fiable d'informations sur la titularité des DPI fédéraux pour le large éventail de parties qui sont intéressées à vérifier la titularité actuelle de DPI particuliers. Ces parties comprennent non seulement les éventuels prêteurs, mais aussi les éventuels cessionnaires et licenciés, les créanciers judiciaires du titulaire, de même que les parties désireuses de contester la validité de revendications de DPI. Cependant, ces avantages ne sont pas concrétisés à l'heure actuelle, d'une part parce que les droits applicables ne traitent pas adéquatement du rôle de l'enregistrement pour ce qui est de déterminer

le rang prioritaire entre les cessionnaires concurrents d'un DPI fédéral et, d'autre part, à cause des lacunes techniques que présentent l'opportunité, la transparence et l'accessibilité des bases de données des registres. Par conséquent, nous décrivons ensuite, à la partie 4, les réformes de base qu'il serait nécessaire d'effectuer pour améliorer la fiabilité juridique et l'efficacité opérationnelle des registres fédéraux en tant que preuve exacte de la titularité actuelle.

L'adoption des mesures de réforme proposées à la partie 4 permettrait aux éventuels créanciers garantis de se fier aux registres fédéraux, en tant que source efficace et sûre de renseignements sur le droit de l'éventuel débiteur à l'égard de n'importe quel DPI fédéral offert en garantie. Cependant, ce fait, en soi, n'éliminerait pas toutes les incertitudes qui existent. Les éventuels prêteurs garantis ont également besoin de certitude et de prévisibilité quant à la priorité de leur revendication à l'encontre de cessionnaires antérieurs et ultérieurs et à l'encontre de créanciers garantis en faveur desquels le débiteur, ou le prédécesseur en titre de ce dernier, a peut-être conféré une sûreté. La profonde incertitude que suscitent actuellement ces questions ne peut être entièrement réglée que si les créanciers garantis ont accès à une série sûre, prévisible et complète de règles de priorité explicites. Les recherches déjà menées indiquent qu'il existe deux voies possibles pour atteindre cet objectif.

Selon la première approche possible – examinée en détail à la partie 5 – les questions de validité et de priorité qui se rapportent à l'octroi d'une sûreté constituée sur des DPI fédéraux seraient régies, de façon générale, par le droit régissant les opérations garanties qui est applicable dans le territoire où le débiteur est situé[22]. L'interaction entre les règles fédérales d'enregistrement et de priorité et la législation générale en matière d'opérations garanties serait indirecte; l'enregistrement des sûretés dans les registres fédéraux réglementerait l'identité du titulaire du DPI, tandis que le droit relatif aux opérations garanties qui serait applicable au lieu où le titulaire (à titre de débiteur) est situé fournirait les règles régissant la validité et l'opposabilité à des tiers de n'importe quel droit de sûreté conféré par le titulaire du DPI. Les contestations de priorité entre les créanciers garantis par des DPI seraient réglées en fonction des règles de priorité générales que

comporte le droit de l'endroit où le débiteur est situé, tandis que les contestations opposant un créancier garanti par des DPI et un cessionnaire enregistré au niveau fédéral du même DPI dépendrait de la question de savoir si la cession a été enregistrée avant ou après que le droit de sûreté a été pris et complété, conformément au droit du lieu où le débiteur est situé. Si c'était avant, le cessionnaire acquerrait le DPI sans la revendication du créancier garanti; si c'était après, le cessionnaire acquerrait le DPI sous réserve de la sûreté.

Cette approche est parfois qualifiée *grosso modo* de solution « provinciale ». Cependant, comme elle serait mise en œuvre grâce à l'inclusion, par voie de référence, des exigences en matière de validité et de possibilité d'opposition qu'impose aux créanciers garantis le droit applicable au lieu où est situé le titulaire de DPI ou le débiteur, le droit provincial ne s'appliquerait en fait que si le débiteur particulier était situé au Canada. Pour les débiteurs situés à l'étranger, c'est le droit applicable dans le pays en question qui s'appliquerait (par exemple, pour les débiteurs situés aux États-Unis, il s'agirait de la version de l'article 9 du *Uniform Commercial Code* qui est applicable dans l'État où se trouve le débiteur; pour les débiteurs français, il s'agirait de la loi française régissant les opérations garanties). Pour plus de précision, nous qualifierons donc cette solution, dans le présent document, d'approche fondée sur le « choix du droit applicable ».

Le fait de reconnaître que cette solution est, en réalité, fondée sur le choix du droit applicable explique ses limites, ainsi qu'il est indiqué en détail à la partie 5. Premièrement, la négociabilité des DPI canadiens peut être négativement touchée dans les cas où le titulaire de DPI ou le débiteur est situé dans un pays dont le droit relatif aux opérations garanties ne comporte pas de système efficace et fiable pour enregistrer publiquement l'avis d'octroi d'une sécurité. Deuxièmement, le fardeau qu'ont à supporter les éventuels créanciers garantis (et les éventuels cessionnaires) au chapitre de l'évaluation des risques pourrait devenir fort lourd dans le cas, relativement fréquent, où le DPI a été l'objet de nombreuses cessions successives partielles ou entières. Pour se protéger contre le risque qu'aucune sûreté de rang prioritaire n'ait été accordée par un prédécesseur en titre du titulaire/débiteur actuel, il faudrait qu'un créancier garanti fasse une

recherche dans les régimes d'enregistrement et de priorisation qui s'appliquent à chacun des titulaires précédents dans la chaîne de titres. Dans le cas des débiteurs/titulaires de DPI canadiens, on pourrait alléger le fardeau de recherche en coordonnant le processus de recherche dans les registres fédéraux et provinciaux. C'est ce qui est analysé en détail à la partie 5. Comme nous le verrons, il serait nécessaire de pouvoir compter sur un degré élevé de collaboration relativement complexe entre tous les niveaux de gouvernement, et ce, tant au niveau législatif qu'au niveau opérationnel des registres. En outre, cette coordination informelle des registres fédéraux et provinciaux ne peut pas atténuer le fardeau de recherche lorsque l'un des titulaires successifs est situé à l'extérieur du Canada.

La partie 6 examine donc une autre possibilité de réforme, qui a été étudiée dans le cadre de recherches antérieures. Selon cette seconde approche, les sûretés constituées sur des DPI fédéraux seraient enregistrables au niveau fédéral, et l'ordre de priorité entre les créanciers garantis ainsi qu'entre un créancier garanti et un cessionnaire enregistré au niveau fédéral serait déterminé par l'ordre de l'enregistrement fédéral (c'est-à-dire que la règle de la priorité du premier enregistrement que l'on recommande pour les cessionnaires concurrents à la partie 4 du rapport s'étendrait aux créanciers garantis). Par souci de concision, nous qualifierons cette seconde solution d'approche de l'enregistrement fédéral ou, simplement, d'« approche fédérale ». Il convient toutefois de noter la portée restreinte de la législation fédérale. Le droit relatif aux opérations garanties qui est applicable dans la province ou le pays où le débiteur est situé ne perdrait préséance que pour des questions d'enregistrement et de priorisation, et, là encore, juste dans le cas d'une contestation de priorité impliquant un revendicateur concurrent enregistré au niveau fédéral.

Les détails de l'approche fédérale, de même que les réformes additionnelles qui s'avèrent nécessaires pour la mettre en œuvre, sont examinés dans le reste de la partie 6 ainsi qu'à la partie 7 du rapport. La partie 6 traite des questions de priorité de fond qu'il serait nécessaire de régler, y compris la portée du régime de priorité fédéral proposé (par exemple, nous concluons qu'il faudrait exclure les redevances liées à des DPI) et la question de savoir si d'autres revendications à

l'égard de DPI fédéraux (comme celles des créanciers judiciaires du titulaire des DPI) devraient être enregistrables au niveau fédéral de manière à pouvoir bénéficier aussi d'un régime fédéral de priorité du premier enregistrement. La partie 7 traite ensuite de deux aspects plus importants, soit la structure et la conception des registres, qu'il faudrait régler si l'on mettait en œuvre cette approche. La partie 8 analyse les stratégies de mise en œuvre auxquelles on pourrait recourir pour aider à développer les connaissances et les compétences concernant l'évaluation des biens liés au savoir, aux documents utilisés pour créer des droits de sûreté sur ces biens, ainsi qu'au fonctionnement des nouveaux systèmes de registres.

1.5 Questions de nature constitutionnelle

Il arrive parfois que l'on exprime des doutes quant à la portée du pouvoir constitutionnel fédéral en matière d'opérations garanties visant les DPI fédéraux. À notre avis, de tels doutes ne sont pas fondés, en raison du pouvoir fédéral incontestable sur les questions liées à la titularité des droits d'auteur, des brevets, des marques de commerce fédérales et des catégories auxiliaires de DPI fédéraux. La capacité d'accorder une sûreté est l'un des droits associés à la titularité. En cas de défaut du débiteur, l'octroi d'une sûreté risque de donner lieu à un transfert involontaire du droit de propriété si le créancier garanti cherche à faire exécuter sa garantie. En d'autres mots, le pouvoir à l'égard d'un droit de propriété et de son transfert comprend obligatoirement le pouvoir à l'égard du transfert d'une sûreté ou de l'affectation en garantie du droit de propriété. Il n'y a rien dans les recherches antérieures qui contestent cette analyse. (Il vaut la peine de signaler que, dans ce secteur, les doutes quant aux pouvoirs fédéraux sont presque toujours formulés officieusement.)

En revanche, nous ne voulons pas laisser entendre que le pouvoir législatif général des provinces en matière de propriété et de droits civils ne les autorise pas à légiférer à l'égard des sûretés constituées sur des DPI. En raison de la suprématie fédérale, les lois provinciales d'application générale ne sont inapplicables que dans la mesure où les lois fédérales régissent la question visée. C'est donc dire qu'en l'absence de lois fédérales, l'application des régimes de sûretés provinciaux ne

peut faire l'objet d'aucune objection constitutionnelle. De plus, à moins d'un conflit direct, la doctrine du double aspect étayerait l'application simultanée des lois fédérales et provinciales[2].

Par conséquent, le présent rapport part de l'hypothèse que les gouvernements fédéral et provinciaux détiennent le pouvoir constitutionnel de réglementer les opérations garanties qui mettent en cause des DPI fédéraux et que, advenant un conflit, ce seraient les lois fédérales qui auraient préséance.

---

1 Bien qu'une sûreté puisse également prendre naissance par l'application d'une loi dans des relations spécifiées entre créancier et débiteur, le présent rapport ne porte que sur les sûretés consensuelles ou classiques, c'est-à-dire celles qui sont créées par contrat privé entre un débiteur et un créancier.

2 Voir par exemple l'art. 2660 du *Code civil du Québec* (CCQ).

3 Aujourd'hui, voir la *Loi sur les banques*, L.C. 1991, ch. 46, art. 427, mod. Par 1992, ch. 27, art. 90.

4 Pour le Québec, voir le CCQ, L.Q. 1991, ch. 64, en vigueur le 1er janvier 1994, Livre sixième, Priorités et hypothèques, Titre troisième, Hypothèques, 2660-2802; Livre neuvième, Publicité des droits, surtout les articles 2934-2968; pour les droits de sûreté consensuels sur les biens meubles créés par voie de transfert ou réserve de propriété, voir les art. 1745-1749 (vente à tempérament), 1750-1756 (vente avec faculté de rachat), 1845 (crédit-bail), 1852 (louage), et 1263 (fiducie). Pour les provinces de common law et les trois territoires, voir les lois sur les sûretés mobilières (LSM). Par ordre de mise en application, voir : Ontario, 1976 (S.O. 1967, c. 73, en vigueur le 1er avril 1976, remplacée par L.O. 1989, ch. 16, en vigueur le 10 octobre 1989); Manitoba, 1978 (S.M. 1973, c. 5, en vigueur le 1er septembre 1978, voir désormais L.R.M. 1987, ch. P.35); Saskatchewan, 1981 (S.S. 1979–80, c. P-6.1, en vigueur le 1er mai 1981, remplacée par S.S. 1993, c. P-6.2, en vigueur le 1er avril 1995); Yukon (O.Y.T. 1980 (2e sess.), ch. 20, en vigueur le 1er juin 1982, voir désormais L.R.Y. 1986, ch. 130); Alberta (S.A. 1988, c. P-4.05, en vigueur le 1er octobre 1990); Colombie-Britannique (S.B.C. 1989, c. 36, en vigueur le 1er octobre 1990); Nouveau-Brunswick, 1995 (L.N.-B. 1993, ch. P-7.1, en vigueur le 18 avril 1995); Nouvelle-Écosse, 1997 (S.N.S. 1995–96, c. 13, en vigueur le 3 novembre 1997); Île-du-Prince-Édouard, 1998 (S.P.E.I. 1997, c. 33, en vigueur le 27 avril 1998); Terre-Neuve-et-Labrador, 1999 (S.N. 1998, c. P-7.1, en vigueur le 13 décembre 1999); Territoires du Nord-Ouest, 1994 (L.T.N.-O. 1994, ch. 8, en vigueur le 7 mai 2001); Nunavut (Lois consolidées du Nunavut, en vigueur le 7 mai 2001).

5 La conférence a eu lieu à la University of Western Ontario, à London (Ontario), les 16 et 17 novembre 2001, et a été organisée par la Commission du droit du Canada en collaboration avec la Richard Ivey School of Business et la Faculté de droit de la University of Western Ontario. Les documents sont publiés dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 2002.

6 D'autres mesures, telles que l'amélioration de la capacité des entreprises à conserver leurs employés qualifiés, pourraient être tout aussi efficaces, sinon plus. L'amélioration de l'accès au crédit garanti fondé sur des DPI devraient être considérée comme un complément aux autres éléments d'une stratégie de compétitivité.

7 McFetridge, à la p. 271.

8 Le droit des brevets relève expressément de la compétence fédérale en vertu du paragraphe 91(22) de la *Loi constitutionnelle de 1867* (« les brevets d'invention et de découverte »). Le droit canadien des brevets est énoncé dans la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4.

9 Les droits d'auteur relèvent expressément de la compétence fédérale en vertu du paragraphe 91(23) de la *Loi constitutionnelle de 1867* (« les droits d'auteur »). Le droit canadien régissant le droit d'auteur est énoncé dans la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42.

10 La compétence fédérale en matière de marques de commerce est fondée sur les pouvoirs du Parlement se rapportant à la réglementation du trafic et du commerce. Le droit canadien régissant les marques de commerce est énoncé dans la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

11 La protection des dessins industriels est prévue par la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. 1985, ch. I-9.

12 La protection des topographies de circuits intégrés est prévue par la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, L.C. 1990, ch. 37.

13 La *Loi sur la protection des obtentions végétales*, L.C. 1990, ch. 20, assure la protection de nouvelles variétés de plantes appartenant à des catégories prescrites.

14 La protection conférée aux marques de commerce par la législation provinciale ressemble beaucoup à celle qui leur est accordée par la *Loi sur les marques de commerce*, une loi fédérale. Néanmoins, en tant que biens grevés, les marques de commerce fédérales et provinciales sont conceptuellement distinctes. Bien qu'il semble désormais qu'une action ne puisse être intentée en vertu du droit provincial si la marque visée est enregistrée aux termes de la loi fédérale (voir *Molson Breweries c. Oland Breweries Ltd.* 2002 (C.A. Ont.) LEXIS 234), une marque

peut être protégée par le droit provincial même si elle n'est pas enregistrée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*.

15 Voir la *Loi sur les brevets*, par. 28.2 et 28.3 et art. 2 (définition de l'expression « invention »). Il existe une procédure d'appel à la Cour fédérale pour les demandeurs qui sont insatisfaits du refus ou de l'opposition du commissaire : *ibid.*, art. 41.

16 *Loi sur le droit d'auteur*, art. 5.

17 *Ibidem*, art. 2 (définition de l'expression « œuvre littéraire »). La *Loi sur le droit d'auteur* protège également les présumés « droits connexes », tels que le droit d'un interprète sur sa représentation. Les dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur* relatives à la cession et l'enregistrement s'appliquent également aux droits connexes (voir l'art. 54 et la définition de l'expression « droit d'auteur » prévue à l'art. 2). Par conséquent, pour les fins du présent rapport, les droits connexes peuvent être assimilés aux droits d'auteur.

18 Voir, dans Townend, l'analyse portant sur le financement des films au Royaume-Uni. Pour une analyse du financement des films aux États-Unis, voir la déclaration de Fritz Attaway, premier vice-président des affaires du Congrès et chef du contentieux de la Motion Picture Association of America (MPAA), présentée dans le cadre de l'*Intellectual Property Security Registration: Hearings Before the House Subcomm. on Courts and Intellectual Property of the House Comm. on the Judiciary, 106th Cong., 1st Sess.* (24 juin 1999) et disponible à http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju62500.000/hju62500_0f.htm, à la p. 62. Voir aussi, dans Mann, la description du rôle des créances garanties dans la mise au point des logiciels et le financement de l'acquisition de logiciels.

19 *Loi sur les brevets*, art. 50; *Loi sur le droit d'auteur*, art. 57; *Loi sur les marques de commerce*, art. 26; *Loi sur les dessins industriels*, art. 13; *Loi sur la protection des obtentions végétales*, art. 31; *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, art. 15.

20 D'après les opinions des prêteurs, des spécialistes de l'évaluation, des praticiens du droit et des spécialistes qui ont pris part à la conférence de la Commission du droit du Canada intitulée « Capitaliser le savoir ».

21 Des registres électroniques modernes pour les biens meubles ont été établis conformément aux lois des 13 provinces et territoires régissant les opérations garanties. Cependant, les registres provinciaux de biens meubles sont des registres de charges, et non des registres de titres, ce qui signifie qu'ils sont principalement conçus pour donner avis que le créancier garanti nommé peut détenir une sûreté sur les biens grevés nommés du débiteur nommé. Autrement dit, la question du droit du débiteur sur le bien grevé nommé doit être réglée par les documents de base et les preuves, et il est impossible d'enregistrer un

titre ou une cession de propriété (sauf dans le cas d'une cession générale de réclamations ou de comptes débiteurs). En outre, les enregistrements effectués dans les registres d'hypothèques mobilières provinciaux sont généralement indexés par renvoi au nom du débiteur, plutôt qu'au bien grevé en particulier (sous réserve de quelques exceptions pour les articles portant un numéro de série); par contre, les registres de DPI fédéraux (à l'instar du registre fédéral d'immatriculation des navires) se rapprochent davantage du concept d'un registre de biens immeubles, dans la mesure où il est possible d'enregistrer un bien particulier et d'en faire la recherche. Il est question plus loin dans le présent rapport de l'importance de ces différences.

22 Les principes provinciaux et territoriaux actuels concernant le choix de la loi applicable renvoient les questions d'enregistrement et de priorité à la législation qui s'applique au lieu où le débiteur est situé. Pour le Québec, voir le CCQ, art. 3105, par. 1 et 2. Pour les provinces de common law et les trois territoires, voir, par exemple, l'al. 7(2)*a*) de la LSRBP du Nouveau-Brunswick, ou le s-al. 7(1*a*)(i) de la LSM de l'Ontario. Dans le cas d'un litige soumis à un tribunal canadien, il s'ensuit que la législation applicable au lieu où le débiteur est situé s'appliquerait sans qu'il faille procéder à une réforme explicite au niveau fédéral, hormis une clarification explicite selon laquelle les régimes d'enregistrement fédéraux ne visent pas les opérations garanties. Cependant, pour des raisons explicitées à la partie 5, l'application sans réserve des règles provinciales régissant l'ordre de priorité entre un créancier garanti et un acheteur du bien grevé minerait la fiabilité et l'intégrité du registre fédéral, du point de vue du cessionnaire enregistré. Pour éviter cela, nous recommandons que cette solution, si on l'applique, s'accompagne de l'adoption d'une règle fédérale prescrivant qu'une cession enregistrée au niveau fédéral est subordonnée à une sûreté accordée par le titulaire actuel, ou n'importe quel prédécesseur en titre de ce dernier, à la condition que le créancier garanti se soit conformé aux exigences juridiques en vigueur au lieu où ce débiteur est situé pour obtenir un droit de sûreté opposable aux tiers.

23 Voir, par exemple, Mercier et Haigh, à la p. 77 : [TRADUCTION] « Tant la législation fédérale en matière de propriété intellectuelle que les LSM provinciales respectives sont valides et, si elles étaient contestées, résisteraient à la première partie du critère [...]. Le mieux que l'on puisse dire est que les dispositions relatives aux sûretés que prévoient les LSM et les dispositions en matière d'enregistrement que prévoient les lois fédérales en matière de propriété intellectuelle comportent un double aspect », et, de façon générale, *ibidem*, aux p. 72 et suivantes.

2.1 Introduction

Le présent chapitre est axé sur les difficultés particulières que posent les DPI fédéraux en matière d'évaluation. Ces difficultés, relevées dans des travaux de recherche antérieurs menés par la Commission, expliquent en partie pourquoi les institutions financières font preuve de circonspection à l'égard des prêts garantis par des DPI. Nous qualifions ces difficultés d'« inhérentes » car elles découlent des attributs économiques et juridiques particuliers des DPI qui, à quelques exceptions près, ne peuvent être améliorés par la voie d'interventions du marché ou de changements législatifs officiels.

2.1.1 Durée de vie juridique limitée

La reconnaissance et la protection des DPI a pour but de fournir un encouragement économique à d'éventuels innovateurs et artistes. Cependant, le droit d'empêcher d'autres personnes de tirer profit de l'invention de quelqu'un d'autre doit être soupesé au regard de l'intérêt public qu'il y a à diffuser le bagage du savoir humain, qui s'accumule sans cesse. On équilibre en partie ces deux politiques en limitant la durée de vie juridique des brevets et des droits d'auteur, de sorte que les nouvelles connaissances tombent en fin de compte dans le domaine public et puissent être exploitées par quiconque sans obstacle juridique.

Dans le cas des brevets, une fois qu'un brevet est délivré, la durée du monopole du breveté sur l'objet du brevet[1] est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande[2], sous réserve du paiement de taxes périodiques[3]. La durée du droit d'auteur est plus longue : le droit d'auteur subsiste pendant la vie de l'auteur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès[4]. Cependant, lorsque l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur, ce droit revient à ses héritiers 25 ans après son décès et ce, malgré toute cession antérieure à un deuxième titulaire[5].

Les marques de commerce ne sont pas assujetties à une durée de vie juridique établie à l'avance. L'enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* protège une marque pendant une période initiale de 15 ans et peut être renouvelé pour une période indéterminée. Toutefois, la marque disparaît si elle est abandonnée par son titulaire ou si, comme nous le verrons ci-après, elle perd son caractère distinctif[6]. Comme la durée de vie juridique des marques de commerce dépend d'une surveillance étroite et constante de la part du titulaire, les marques sont elles aussi susceptibles d'avoir une durée de vie juridique limitée, que les prêteurs doivent prendre en compte lors de l'étape initiale de l'évaluation.

2.1.2 Durée de vie économique limitée

Les DPI ont une durée de vie économique limitée, qui peut être nettement plus courte que leur durée de vie juridique : [TRADUCTION] « De par sa nature même, la propriété intellectuelle met l'accent sur l'innovation; par ailleurs, puisqu'il est question d'un monopole accordé pour favoriser d'autres innovations, l'évaluation de la propriété intellectuelle pose le problème fondamental suivant : la propriété intellectuelle peut ne plus avoir aucune valeur si elle devient obsolète sur le marché[7] ». Certaines formes de DPI deviennent obsolètes plus rapidement que d'autres. Par exemple, les logiciels informatiques qui [TRADUCTION] « mettent en œuvre des technologies de pointe peuvent devenir fatalement inférieurs à de nouveaux produits en très peu de temps[8] ».

Comme la valeur réalisable d'un DPI est peut-être devenue négligeable lorsque le débiteur fait défaut et que le créancier cherche à faire exécuter sa garantie, les prêteurs doivent savoir anticiper dans quelle mesure un tel risque afflige les DPI d'un emprunteur et rajuster la valeur des biens grevés en conséquence. Même lorsque les circonstances donnent à penser qu'un rendement profitable est probable, la durée de vie pratique d'un DPI demeure partiellement imprévisible, puisqu'elle dépend en partie de facteurs ultérieurs qui sont indépendants de la volonté du débiteur (par ex., des efforts de recherche supérieurs de la part de concurrents, ou des défauts de produits imprévus). Il en est de même pour les marques de commerce, dont la

valeur peut dépendre de leur commercialisation et des futures tendances de la mode.

2.1.3 Valeur idiosyncrasique

Certains DPI, tels que les brevets d'une entreprise se livrant de façon intensive à des activités de recherche et de développement, ne disposent pas d'un marché facile. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe aucun marché (bien qu'une telle possibilité puisse exister). Cependant, chaque DPI est unique dans une certaine mesure, de sorte que l'évaluation d'un tel bien est plus difficile que l'évaluation de biens plus fongibles, tels que le blé ou les téléviseurs, lesquels sont régulièrement négociés sur un marché établi. Il en résulte donc une hausse des coûts associés à l'évaluation du bien grevé et à son affectation en garantie, surtout si le DPI sert de garantie principale[9].

Le problème de la valeur idiosyncrasique est particulièrement aigu pour une nouvelle entreprise dont la réputation reste à faire. Pour les emprunteurs éventuels, l'accès au financement n'est essentiellement disponible qu'auprès des institutions financières qui possèdent l'expérience nécessaire pour évaluer la crédibilité du plan d'affaires de l'entreprise en ce qui a trait à la catégorie de propriété intellectuelle en voie de développement[10].

2.1.4 Valeur d'usage élevée ou faible valeur déterminée

La valeur des DPI est souvent beaucoup plus élevée entre les mains du débiteur ou du titulaire qu'entre celles d'un nouvel utilisateur. Par exemple, les brevets et droits d'auteur peuvent ne constituer qu'un simple élément d'un produit global dont la valeur dépend en partie du savoir-faire dont dispose le débiteur ou le titulaire ou qui est contenu dans une [TRADUCTION] « combinaison brevet-secret commercial hybride[11] ». Étant donné que la valeur d'un DPI dépend des caractéristiques particulières du débiteur ou du titulaire, le DPI peut avoir une valeur marchande peu élevée dans le monde traditionnel du financement garanti, où le prêteur dépend de la valeur liquidative du bien grevé pour se protéger contre le risque de non-paiement de la part du débiteur[12]. En cas de défaut de ce dernier, les seuls acheteurs susceptibles de s'intéresser à une liquidation sont les concurrents du

débiteur, lesquels sont disposés à acquérir le DPI ne serait-ce que pour empêcher que celui-ci ne tombe entre les mains d'un autre concurrent[13].

Un problème similaire limite la valeur de prêt d'un élément de propriété intellectuelle acquis par un débiteur auprès de son titulaire. Dans plusieurs cas, la valeur d'usage de la propriété intellectuelle au sein de l'entreprise du débiteur dépend du soutien à l'entretien et des conseils techniques continus du titulaire/exploitant. Un exemple évident est celui du soutien continu qui comprend les mises à jour nécessaires au maintien de la valeur d'un logiciel. À moins que le créancier garanti ne réussisse à forcer le titulaire/exploitant à fournir de tels services auxiliaires à un nouvel utilisateur, la valeur déterminée de la propriété intellectuelle est nettement amoindrie.

2.1.5 Validité ou exécution incertaine

La capacité du titulaire d'exploiter la valeur économique de ses DPI dépend de sa capacité de contrôler l'utilisation et la vente des droits par des tiers. Or, pour des motifs qui varient selon qu'il est question de brevets, de droits d'auteur ou de marques de commerce, la validité juridique et l'exécution des droits ne sont pas toujours prévisibles.

Brevets

Même après qu'un brevet ait été délivré, sa validité peut être contestée devant les tribunaux à tout moment pendant sa durée de vie et pour tout motif valable qui aurait permis au Bureau des brevets de refuser de délivrer le brevet lors de la demande initiale, à savoir l'absence de nouveauté ou d'utilité ou l'évidence de l'invention. Étant donné qu'il n'est pas rare que l'invalidité soit invoquée avec succès comme moyen de défense contre une action en contrefaçon de brevet, la valeur de prêt des brevets du débiteur, surtout lors des étapes initiales, doit faire l'objet d'une décote qui tienne compte d'un tel risque[14].

Marques de commerce

L'invalidité peut aussi être invoquée comme moyen de défense contre une action en contrefaçon de marque de commerce. Puisqu'une marque de commerce sert à fournir aux consommateurs des renseignements

au sujet de l'origine des marchandises associées à la marque de commerce, celle-ci doit être une marque « distinctive » de la source des marchandises : en d'autres mots, il doit exister une association unique entre les marchandises et une source unique. Si les marchandises perdent leur caractère distinctif – par exemple, si une source concurrente fournit les mêmes marchandises sous la même marque sans opposition de la part du titulaire de la marque[15] – la marque devient invalide[16]. Ainsi, même une marque de commerce initialement valide peut être frappée d'invalidité si elle n'est pas maintenue et surveillée de façon appropriée par son titulaire. Le créancier garanti doit tenir compte d'un tel risque lors de l'étape de l'évaluation.

Par ailleurs, en raison de la condition relative au caractère distinctif, les marques de commerce ne peuvent être affectées en garantie de façon isolée par les créanciers garantis. Autrefois, les marques de commerce ne pouvaient être cédées « au brut »; en d'autres mots, elles ne pouvaient être cédées indépendamment du commerce dans son ensemble. On a jugé qu'une telle condition restreignait indûment les pratiques commerciales. La loi prévoit désormais qu'une marque de commerce « est transférable [...] soit à l'égard de l'achalandage de l'entreprise, soit isolément [...][17] ». Toutefois, les tribunaux ont encore pour but ultime de protéger le consommateur. Bien que la loi prévoie la cession « au brut » des marques de commerce, les tribunaux ont conclu qu'elles ne garantissaient pas le maintien de la validité d'une marque après une telle cession. Par conséquent, si une marque associée à une source est cédée de façon isolée à une autre entreprise qui commence à l'utiliser sur des marchandises identiques, la marque est alors associée à deux sources (l'ancienne et la nouvelle) et peut ainsi perdre son caractère distinctif et devenir invalide[18]. Pour ce motif, il est risqué de prendre une sûreté sur une marque de commerce cédée de façon isolée, car la réalisation par vente de la marque à un tiers, sans l'achalandage de l'entreprise dans son ensemble, est susceptible de mener à l'invalidité de la marque. Une telle situation n'existe pas si la marque est transférée dans le cadre d'une cession générale des biens. Ainsi, une sûreté constituée sur des marques de commerce importantes peut constituer l'auxiliaire précieux d'une sûreté générale constituée sur l'actif global de l'entreprise débitrice.

Droits d'auteur

L'enregistrement des droits d'auteur n'est pas une condition préalable à leur validité. Le droit d'auteur existe dès qu'il est exprimé sous forme matérielle. L'invalidité en soi n'est pas souvent invoquée comme moyen de défense lors d'une action en violation du droit d'auteur[19]. Il est davantage question d'exécution incertaine. Soit le défenseur soutient qu'il n'a pas copié l'œuvre du demandeur (il peut être très difficile de prouver que l'œuvre a été copiée, étant donné que le droit d'auteur peut exister sur des éléments quelque peu abstraits d'une œuvre, tels que l'exposé d'une intrigue), soit il soutient que ce qui a été copié ou aurait été copié ne pouvait faire l'objet d'une protection, puisque le droit d'auteur ne protège que l'expression de l'œuvre et non l'idée qui la sous-tend[20]. L'« expression » protégée s'étend au-delà du texte littéral de l'œuvre; par exemple, les personnages fictifs suffisamment bien décrits et les exposés d'intrigue détaillés peuvent être protégés. Toutefois, les idées ou thèmes plus abstraits d'une œuvre ne le sont pas. Les problèmes d'évaluation apparaissent parce qu'il n'est pas toujours possible de prévoir, en l'absence d'une décision judiciaire, la ligne de démarcation précise entre l'expression protégée d'une œuvre et l'idée ou le thème non protégé qui la sous-tend.

Les droits moraux sont susceptibles de compliquer davantage l'évaluation des droits d'auteur. La *Loi sur le droit d'auteur* protège séparément les « droits moraux » de l'auteur, y compris le droit à l'intégrité de l'œuvre et le droit d'en revendiquer la création[21]. Bien que les droits moraux soient susceptibles de renonciation, ils sont incessibles. Ainsi, sans la preuve d'une renonciation détaillée, la valeur du droit d'auteur entre les mains d'un titulaire ou d'un débiteur qui n'est pas l'auteur de l'œuvre est diminuée en raison de la possibilité d'une ingérence et d'un contrôle continu de la part de l'auteur.

2.1.6 Évaluation des garanties constituées sur des DPI

On peut penser que l'évaluation ne pose pas autant de problèmes lorsque le prêteur se fie principalement aux paiements de redevance découlant des DPI. Après tout, dans un tel cas, le bien grevé est une créance pécuniaire. Toutefois, pour le créancier garanti, les incertitudes

qui existent au niveau de l'évaluation des DPI ont une incidence sur la question de savoir si les redevances futures susceptibles de découler des DPI seront suffisantes pour amortir pleinement l'obligation garantie (ou la valeur des titres à émettre lorsqu'il y a cession des redevances dans le cadre d'une titrisation des paiements de redevance garantis par des DPI). Dans le cas d'un brevet, par exemple, l'obligation de verser des paiements de redevance peut prendre fin si le brevet est par la suite jugé invalide. En outre, contrairement au paiement de redevance mensuel prédéterminé que l'on associe à un bien immeuble ou à un bien meuble matériel, les redevances liées à la propriété intellectuelle sont souvent basées sur les ventes réelles, lesquelles peuvent varier considérablement et de manière imprévue; par exemple, un groupe de musique peut perdre sa popularité, ou un brevet largement utilisé peut être supplanté par un brevet supérieur.

Enfin, dans les cas où la valeur de DPI particuliers pour des utilisateurs ultimes autorisés dépend d'un accès constant aux conseils et aux services spécialisés du titulaire ou du débiteur, la valeur de prêt du flux de revenu que doivent les utilisateurs ultimes licenciés est incertaine. Une fois que le débiteur en défaut n'est plus en affaires et que le soutien n'est plus assuré, les utilisateurs ultimes peuvent alléguer que le manquement à l'obligation d'assurer un soutien les libère de l'obligation d'effectuer des paiements continus[22].

2.2 Solutions possibles aux difficultés d'évaluation

2.2.1 Introduction

Pour les créanciers garantis, le défi d'évaluer les DPI peut avoir pour effet d'en réduire l'attrait en tant que garantie. Par exemple, certains DPI, tels que les brevets sur des produits pharmaceutiques « vedettes » ou les droits d'auteur sur un film à succès, posent peu de problèmes d'évaluation en raison de leur rendement antérieur établi. L'exemple mentionné par Knopf[23], à savoir celui de l'ensemble des droits d'auteur de David Bowie sur sa musique, démontre que les financiers peuvent aussi être disposés à se fier à la valeur de l'ensemble des brevets ou des droits d'auteur d'un débiteur, à condition que la valeur économique de certains éléments de l'ensemble ait déjà fait ses preuves,

même si l'évaluation des autres éléments demeure imprévisible. Dans d'autres cas encore, les prêteurs peuvent être disposés à se fier à des garanties constituées sur la propriété intellectuelle, tout simplement à cause de la réputation établie du créateur par rapport à des éléments de propriété intellectuelle similaires. Néanmoins, par rapport aux formes plus classiques de garanties, les DPI souffrent de difficultés d'évaluation inhérentes qui entravent les prêts garantis par des DPI. Est-il possible de contrebalancer ces difficultés?

D'après les recherches précédemment menées par la Commission du droit du Canada, les problèmes d'évaluation créés par ce qui a été identifié plus tôt comme la nature « idiosyncrasique » de la propriété intellectuelle diminueront au fur et à mesure que les prêteurs connaîtront mieux le domaine de la propriété intellectuelle et qu'ils acquerront des connaissances spécialisées. À notre avis, un tel processus se déroulera de façon naturelle, sans intervention gouvernementale formelle, au fur et à mesure que les DPI deviendront plus importants au sein de l'actif des entreprises débitrices[24]. Par ailleurs, les recherches empiriques montrent que les prêteurs institutionnels généraux sont de plus en plus disposés à accorder des prêts garantis fondés sur les DPI dès l'étape du développement, à condition qu'une société financière d'innovation soit également présente et que la banque puisse se fier de façon informelle aux connaissances spécialisées d'une telle société[25]. L'affectation en garantie plus fréquente des DPI entraînera une amélioration des techniques d'évaluation, ce qui permettra une utilisation plus répandue des DPI à titre de sûreté.

2.2.2 Une réforme de fond du droit de la propriété intellectuelle?

Toutefois, certaines des difficultés d'évaluation inhérentes identifiées plus tôt ne sont pas imputables à un manque de connaissances spécialisées dans le domaine de l'évaluation des DPI. Elles découlent plutôt des caractéristiques de fond ou de procédure du cadre juridique canadien qui régit actuellement les DPI et les droits connexes. Bien qu'une modification de ces caractéristiques puisse amoindrir les incertitudes au niveau de l'évaluation des biens grevés, une telle mesure doit être soupesée au regard de l'atteinte possible des principes importants du droit de la propriété intellectuelle.

Par exemple, le fait d'exiger que l'enregistrement du droit d'auteur soit une condition préalable à leur validité permettait aux créanciers garantis de déterminer plus facilement l'existence et l'étendue des droits d'auteur d'un débiteur. Cependant, une telle exigence irait à l'encontre des obligations internationales du Canada prévues par la Convention de Berne, laquelle interdit l'imposition de formalités comme condition préalable au droit à la protection par le droit d'auteur. Par ailleurs, nous avons souligné plus tôt que les pressions politiques exercées par les entreprises dans le but de faciliter les transactions commerciales portant sur des marques de commerce avaient finalement mené à des modifications législatives autorisant les cessions « au brut »[26]. Toutefois, l'incidence pratique d'une telle réforme a été largement contrecarrée par des décisions judiciaires précisant qu'une marque de commerce cédée indépendamment de l'entreprise avec laquelle elle est associée est susceptible d'être déclarée invalide. À n'en pas douter, une telle jurisprudence a pour effet de réduire la valeur de prêt et la valeur commerciale des marques de commerce. Cependant, elle est parfaitement compatible avec la politique fondamentale qui sous-tend les marques de commerce, laquelle consiste à identifier de manière sûre la source des marchandises.

Certains ont fait valoir que l'on pourrait réduire les risques d'évaluation posés par l'invalidité potentielle des brevets et des DPI similaires en imposant un délai limité au cours duquel la validité pourrait être contestée. Par exemple, Townend fait valoir que [TRADUCTION] « le développement réussi d'un marché des titres de propriété intellectuelle nécessite un examen détaillé avant l'enregistrement ou la création du droit et, par la suite, un délai limité au cours duquel la validité de la propriété intellectuelle peut être contestée, par exemple dans la première année suivant la mise en marché du produit[27] ». Cependant, un tel régime immuniserait presque certainement plusieurs brevets invalides contre toute contestation. Il est fort peu probable que les effets économiques défavorables liés à la protection de monopoles injustifiés soient contrebalancés par les avantages liés à l'amélioration de l'accès général au crédit garanti fondé sur les DPI. On pourrait s'attaquer de façon moins radicale au problème de l'invalidité en affectant des ressources supplémentaires à l'examen initial des demandes de brevet

par le Bureau des brevets, en vue d'améliorer la qualité des brevets délivrés. Toutefois, il est loin d'être certain qu'une telle mesure soit rentable, car le processus d'examen plus rigoureux s'appliquerait même aux brevets qui ne sont jamais affectés en garantie ou qui ne font jamais l'objet d'une contestation.

2.3 Résumé

Du fait de leurs caractéristiques et de leur nature juridique inhérentes, les DPI posent, en matière d'évaluation, des risques uniques pour les créanciers garantis, comparativement à d'autres types de biens meubles et immeubles. Premièrement, la plupart des DPI ont une durée de vie juridique limitée par la loi. Ensuite – et ce fait est encore plus important – comme ils ont trait, de par leur nature, à l'innovation, tous les DPI sont exposés au risque qu'une innovation ultérieure les rendent désuets, et leur vie économique est donc potentiellement restreinte. En outre, étant donné que la valeur d'un DPI est souvent liée à une application bien précise dans une entreprise bien déterminée, sa valeur de liquidation peut être nettement inférieure à sa valeur d'utilisation. Les DPI font également l'objet de contestations judiciaires, ce qui introduit une décote ainsi que de l'incertitude dans le processus d'évaluation. Malgré ces difficultés, bien des DPI ont une valeur potentielle en tant que biens affectés en garantie, soit à titre individuel soit lorsqu'ils sont donnés en gage en bloc, mais ces difficultés inhérentes au point de vue de l'évaluation introduisent bel et bien un élément d'incertitude par rapport à d'autres types de biens.

En général, il est impossible d'amoindrir ce risque d'évaluation en changeant les attributs juridiques des DPI sans compromettre de manière inacceptable les règles fondamentales du droit relatif à la propriété intellectuelle[28]. C'est l'amélioration des techniques d'évaluation qui offre le plus de possibilités d'amoindrir le risque d'évaluation associé aux DPI. La fiabilité de ces techniques s'améliorera à mesure que les évaluateurs acquerront de l'expérience pratique en évaluant les DPI. C'est donc dire que l'élimination d'autres obstacles à l'affectation en garantie des DPI réduira aussi, indirectement, les risques d'évaluation.

1 *Loi sur les brevets*, art. 42 : « Tout brevet accordé en vertu de la présente loi [...] accorde au breveté [...] le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention... ».

2 *Ibidem* aux art. 43 et 44. La durée s'applique aux brevets demandés après le 1er octobre 1989.

3 *Ibidem*, art. 46.

4 *Loi sur le droit d'auteur*, art. 6.

5 *Ibidem*, art. 14.

6 Voir la section 2.1.5 ci-après.

7 Townend, à la p. 43. Voir aussi Lipton, à la p. 262 : « [Traduction] « De plus, certains produits d'information, tels qu'une génération donnée de logiciels informatiques, peuvent avoir une valeur commerciale pendant une période maximale de deux ou trois ans, que ces logiciels soient ou non protégés par brevet. » et Smith à la p. 312 : « [Traduction] « La durée de vie moyenne d'un brevet est d'environ cinq ans. ».

8 Mann, à la p. 139.

9 Voir Smith aux p. 308–309 : [Traduction] « Il n'existe tout simplement pas de marché actif pour la propriété intellectuelle; la plupart du temps, lorsqu'il arrive à celle-ci d'être échangée, les détails ne sont pas disponibles au public [...]. L'exigence en matière de comparabilité constitue un obstacle important à l'utilisation de l'approche du marché pour la propriété intellectuelle. De par sa nature, la propriété intellectuelle a tendance à être unique, de sorte que les ventes d'éléments de propriété intellectuelle similaires sont très difficiles à trouver ».

10 Voir, par exemple, Mann, à la p. 155.

11 Smith, à la p. 316; voir aussi McFetridge, à la p. 273.

12 Voir Lipton à la p. 263 : [Traduction] « Les prêteurs devraient aussi savoir que la nature de la propriété intellectuelle se distingue de celle de la plupart des formes de biens matériels, en ce sens que plusieurs formes de propriété intellectuelle ne prendront leur essor qu'entre les mains de leurs réalisateurs ».

13 Voir Rutenberg, à la p. 334 : [Traduction] « L'équipe des ventes droit créer une "légende" expliquant pourquoi les possibilités au sein de la division ont été restreintes par l'entreprise (p. ex., le système comptable ne convenait pas, les frais généraux de la société étaient excessifs, les cadres supérieurs étaient plus

efficaces pour faire saigner l'entreprise que pour favoriser sa croissance). L'unique façon de vendre les brevets est de convaincre les acheteurs de l'incompétence des gestionnaires précédents. »

14 McFetridge, à la p. 273.

15 Voilà, par exemple, ce qui s'est passé dans le cas de la marque WATS destinée aux services téléphoniques : voir *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada* (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (C.F. 1re inst.).

16 *Loi sur les marques de commerce*, al. 18(1)*b*).

17 *Loi sur les marques de commerce*, par. 48(1).

18 Voir, par exemple, *Heintzman c. 751056 Ontario Ltd.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1re inst.).

19 Des attaques plus fréquentes contre la validité du droit d'auteur comprennent le manque d'originalité et l'expiration de la durée de protection.

20 *Cuisenaire c. South West Imports Ltd.* (1968), 57 C.P.R. 76 (C.S.C.).

21 *Loi sur le droit d'auteur*, art. 14.1.

22 Voir Mann, à la p. 141.

23 Knopf, à la p. 8.

24 Voir Townend, à la p. 432 : [TRADUCTION] « Le développement réussi d'un marché des titres de propriété intellectuelle dépend d'une confiance croissante du marché. Les entreprises établies doivent tout d'abord faire adopter aux prêteurs une attitude plus favorable à l'égard des risques associés au crédit garanti par la propriété intellectuelle. Par suite d'une telle modification graduelle des attitudes, les plus jeunes et petites entreprises profiteront de possibilités qui apparaîtront alors que la confiance du marché s'accroîtra et que celui-ci repoussera les frontières du risque qu'il connaît et est disposé à examiner. Un tel scénario se fonde sur la prédiction selon laquelle la réforme juridique ne fera pas que créer un nouvel endroit au sein du marché où tous les prêteurs actuels, y compris les grands prêteurs traditionnels, accorderont du crédit à la totalité des entreprises riches en propriété intellectuelle, de la plus vieille à la plus jeune. Le développement du marché se fera plutôt au fil du temps, au fur et à mesure que les comptables, avocats, agents de brevets et banquiers généralistes se sentiront plus à l'aise avec les nouvelles possibilités en matière de crédit garanti par la propriété intellectuelle ».

25 Voir, de façon générale, Mann.

26 Voir la section 2.1.5 ci-dessus.

27 Townend, à la p. 434.

28 Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changements à la législation en matière de propriété intellectuelle qui aideraient à réduire les incertitudes d'évaluation sans avoir d'effets négatifs importants sur l'intégrité de la politique en matière de propriété intellectuelle. Par exemple, le Parlement pourrait réexaminer la règle selon laquelle la propriété d'un droit d'auteur retourne aux héritiers de l'auteur 25 ans après la mort de ce dernier, et ce, malgré une cession antérieure, et pourrait aussi indiquer clairement qu'un cessionnaire et des créanciers garantis ultérieurs ont le droit d'invoquer une renonciation aux droits moraux d'auteur. Cependant, de telles réformes n'auraient vraisemblablement qu'un effet relativement minime sur l'incertitude que suscite l'évaluation.

3 Incertitudes découlant du cadre fédéral actuel d'enregistrement et d'établissement des priorités

3.1 Sources d'incertitude

3.1.1 Fiabilité incertaine des registres fédéraux de propriété intellectuelle en tant que preuves de titularité

La première chose que devrait faire un éventuel créancier garanti est de déterminer l'existence, la nature et l'étendue du droit de l'éventuel débiteur sur la garantie offerte. Pour les six catégories de DPI fédéraux, cela peut paraître simple puisqu'il existe des registres spécialisés qui permettent d'enregistrer la cession et le transfert des DPI qui entrent dans leur champ d'application. En fait, compte tenu du libellé actuel des lois, une recherche dans ces registres n'est pas un indicateur fiable du droit que détient un débiteur éventuel.

En vertu de trois lois fédérales en matière de propriété intellectuelle – la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, l'enregistrement d'une cession du titre fédéral est simplement permissif. Bien que la cession puisse être enregistrée, l'enregistrement n'est pas une condition préalable à l'opposabilité de la cession à des tiers qui acquièrent du cédant un droit concurrent sur le même DPI. Il s'ensuit qu'un éventuel créancier garanti (ou, en fait, un éventuel cessionnaire) ne peut se fier avec certitude aux résultats d'une recherche dans les registres comme garantie que l'éventuel débiteur (même s'il est, en apparence, le titulaire inscrit au dossier) ne s'est pas départi antérieurement du DPI dans le cadre d'une cession non enregistrée[1].

Les trois autres lois – la *Loi sur les brevets*, la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur la protection des obtentions végétales* – confèrent aux éventuels créanciers garantis (et éventuels cessionnaires) une protection un peu plus étoffée contre les risques associés à une cession antérieure non enregistrée. Aux termes de ces lois, une cession non enregistrée est inopposable à un cessionnaire ultérieur qui n'en était pas informé et qui s'enregistre en premier. Par conséquent, si la cession en vertu de laquelle le débiteur a acquis le titre est enregistrée et s'il existe une

chaîne de titres complète qui remonte au titulaire original, le créancier garanti peut habituellement se servir du dossier du registre comme indicateur fiable du titre du débiteur.

Toutefois, l'enregistrement ne *garantit* pas à coup sûr l'obtention d'un droit de priorité par rapport à un cessionnaire non enregistré antérieur. Le cessionnaire qui s'enregistre en premier doit le faire sans avoir été informé de la cession non enregistrée antérieure[2]. Cette condition crée une certaine incertitude résiduelle car son application dépend de la preuve de l'état présumé des connaissances du premier cessionnaire enregistré au moment où a eu lieu la seconde cession.

En fait, l'enregistrement ne garantit même pas que le titre du cessionnaire enregistré l'emportera nécessairement sur une cession ultérieure du même cédant. Les tribunaux ont conclu que l'enregistrement ne créait pas de droits de priorité positifs[3]. L'enregistrement empêche un cessionnaire non enregistré antérieur de jouir d'un droit de priorité par rapport à un cessionnaire ultérieur qui s'enregistre sans avoir été informé de la cession antérieure. Mais cela ne crée pas un droit de priorité positif fondé sur l'ordre d'enregistrement de façon à empêcher un cessionnaire ultérieur de profiter d'une exception à un tel droit en vertu des principes généraux du droit provincial des biens qui sont par ailleurs applicables.

3.1.2 Applicabilité incertaine des lois fédérales régissant la propriété intellectuelle aux opérations garanties

Malgré une abondante analyse des répercussions possibles des dispositions législatives fédérales en matière d'enregistrement sur l'ordre de priorité des sûretés constituées sur des DPI fédéraux, aucune conclusion solide ne peut être tirée[4]. Au contraire, on s'entend généralement – sinon universellement – pour dire que presque aucune question relative à la priorité ne peut être tranchée avec certitude.

Premièrement, il n'a pas été déterminé si les opérations garanties sont même assujetties aux dispositions fédérales en matière d'enregistrement. Aucune des lois ne l'indique expressément, mais les dispositions régissant l'établissement et l'enregistrement des « cessions » de DPI englobent-elles ou devraient-elles englober les cessions effectuées par voie de sûreté[5]? Dans l'affirmative, leur application se limite-t-elle

aux cessions créées par un transfert officiel de titres, ou s'appliquent-elles à toutes les opérations qui grèvent ou hypothèquent les DPI, même dans les cas où le débiteur conserve le titre officiel[6]? Les réponses à ces deux questions demeurent hypothétiques.

L'incertitude prépondérante qui entoure la question fondamentale de l'applicabilité des lois fédérales en matière de propriété intellectuelle aux opérations garanties mène forcément à une certaine incertitude lorsqu'il est question d'évaluer l'ordre de priorité des DPI entre un créancier garanti et un cessionnaire tous deux enregistrés au niveau fédéral. La pratique actuelle des registres accroît cette incertitude. Par exemple, le registraire des marques de commerce inscrira une note au dossier indiquant qu'il a reçu un contrat de sûreté qui semble viser la marque de commerce en question, mais une telle pratique n'est pas consacrée par la loi. *A fortiori*, les droits de préférence entre, d'une part, les sûretés provinciales constituées sur une marque de commerce enregistrée et, d'autre part, les sûretés fédérales enregistrées selon ce type de pratique informelle, sont incertains au point d'être presque hypothétiques[7].

Par ailleurs, même s'il était clair que les dispositions en matière d'enregistrement des lois fédérales régissant la propriété intellectuelle s'appliquent aux sûretés, cela ne ferait pas disparaître l'incertitude existante. Comme nous venons de le voir[8], les lois, telles qu'elles sont actuellement libellées, sont muettes sur les répercussions d'un enregistrement sur l'ordre de priorité, ou ne prévoient qu'un code de priorité incomplet. Bien que les règles de priorité provinciales par ailleurs applicables servent ensuite à combler cette lacune, il est presque entièrement hypothétique de déterminer dans quelle mesure cela se fait et avec quel effet[9].

3.1.3 Lacunes opérationnelles

Outre cette profonde incertitude juridique, les pratiques d'enregistrement actuelles ne sont pas sensibles aux besoins d'information des éventuels créanciers garantis ou des éventuels cessionnaires de DPI fédéraux. Les bases de données sur les brevets, les droits d'auteur et les marques de commerce sont actuellement accessibles « en ligne », mais les sources en ligne ne sont pas suffisantes pour que l'on puisse faire

des recherches avec diligence raisonnable pour les opérations de financement ou d'achat. Aucune des bases de données en ligne ne garantit la divulgation de la totalité des renseignements pertinents, et les renseignements divulgués peuvent dater de plusieurs semaines[10]. Les renseignements concernant les contrats de sûretés sont absents de la base de données en ligne sur les brevets[11]. Comme le souligne Knopf, [TRADUCTION] « une telle incertitude n'existe pas et ne serait pas jugée acceptable au sein des autres régimes d'enregistrement canadiens, tels que ceux se rapportant aux dépôts relatifs aux biens immobiliers ou faits en vertu des lois sur les sûretés mobilières »[12].

3.2 Diminution de l'incertitude

Le droit relatif à l'ordre de priorité des sûretés constituées sur des DPI fédéraux est incertain. Faut-il faire quelque chose à ce sujet? Les recherches antérieures ont eu tendance à mettre l'accent sur les sources de l'incertitude juridique actuelle, et rien n'a été tenté pour quantifier l'incidence de cette incertitude sur le coût du crédit.

Il n'est peut être pas possible d'effectuer une évaluation exacte, à cause de la difficulté que représente le fait de dissocier les coûts additionnels que crée le risque juridique associé à un cadre juridique inadéquat pour les opérations garanties de ceux qui sont imputables aux difficultés d'évaluation uniques que posent les DPI[13]. Néanmoins, il est possible d'identifier la nature générale des coûts additionnels que suscite l'actuelle incertitude juridique.

La source la plus évidente de coûts additionnels est le double enregistrement. Si les DPI affectés en garantie sont suffisamment importants pour le financement global, il est habituellement conseillé aux prêteurs de procéder à un enregistrement en vertu des lois fédérales sur les DPI ainsi que des lois provinciales régissant les opérations garanties, et de se conformer aux exigences officielles des deux régimes.

Si le double enregistrement était la seule source de coûts additionnels, on pourrait faire valoir qu'il n'est pas urgent d'investir dans une réforme. En fait, les problèmes ne se limitent pas au double enregistrement. En raison des profondes incertitudes qui entourent les effets prioritaires de l'enregistrement fédéral, de même que de l'interaction et du conflit potentiel des lois fédérales avec les lois provinciales en

matière d'opérations garanties, les créanciers garantis ont nettement moins confiance en la qualité des garanties constituées sur des DPI qu'en celle d'autres biens meubles. Ce fait impose aux créanciers garantis une évaluation de risque initial accrue de même qu'un fardeau de surveillance continu, que les débiteurs payent en bout de ligne sous la forme d'un crédit moins accessible et plus coûteux[14].

Par exemple, l'incertitude qui prévaut au sujet de l'applicabilité même des régimes de registres fédéraux aux opérations garanties signifie que l'enregistrement fédéral est peut-être inefficace d'un point de vue juridique pour préserver le rang prioritaire de la revendication du créancier garanti à l'encontre des créanciers garantis concurrents, même s'il est consigné par le registraire fédéral dans le dossier du registre fédéral applicable des DPI. Par ailleurs, l'incertitude juridique actuelle fait aussi en sorte qu'une cession véritable enregistrée au niveau fédéral peut avoir préséance sur une garantie antérieure enregistrée au niveau provincial. Il s'ensuit que même un double enregistrement peut s'avérer inefficace dans le cadre du droit actuel pour ce qui est de garantir la priorité d'un créancier garanti par rapport à des cessionnaires et des créanciers garantis concurrents. L'incertitude profonde a pour résultat pratique que les emprunteurs qui dépendent de garanties constituées sur des DPI pour avoir accès à du crédit garanti peuvent s'attendre à des coûts d'opération plus élevés qu'à l'accoutumée, ainsi qu'à des exigences de rapport plus strictes.

Les coûts que créent ces incertitudes juridiques ne feront qu'augmenter à mesure que les DPI occuperont une place de plus en plus importante au sein de l'économie et que croîtra la demande de financement garanti par des DPI auprès des emprunteurs et des prêteurs[15]. Il est probable que l'incertitude juridique actuelle retardera les réponses à cette demande, mais les pressions du marché se feront néanmoins sentir. Il y aura de plus en plus de pressions pour que l'on règle les incertitudes actuelles par voie de litige ou en recourant à une forme plus officieuse de règlement des différends. Toutefois, le règlement graduel des incertitudes créera lui-même des coûts additionnels car le milieu des prêteurs est contraint de rajuster sans cesse ses règles et ses méthodes d'évaluation des risques en fonction des décisions judiciaires les plus récentes sur le sujet.

Par contraste avec le scénario de plus en plus sombre que l'on associe à l'inertie de la réforme, une réforme législative immédiate activerait probablement la demande de financement garanti par des DPI et réduirait en même temps les coûts que les emprunteurs doivent supporter. Comme l'a fait remarquer Townend :

> [TRADUCTION]
>
> ... si la loi était modifiée [...] pour réduire les complexités liées à la création de garanties, le marché pourrait alors permettre une titrisation plus répandue. Réciproquement, si l'affectation en garantie d'un plus grand nombre d'éléments de propriété intellectuelle était acceptée par un plus grand nombre de prêteurs, une réduction supplémentaire des complexités de la loi et une plus grande transparence des règles seraient nécessaires. Cela permettrait à des étrangers de gérer le risque en se fiant principalement aux instruments de garantie et à la fiabilité de la loi plutôt qu'à des tiers. Voilà qui doit être l'objectif principal de la réforme des lois sur les sûretés, afin que soit créé un milieu juridique dans lequel l'obtention d'une sûreté grevant la propriété intellectuelle se produit aussi souvent que l'obtention d'une sûreté constituée sur des maisons au sein du marché de l'immobilier résidentiel[16].

3.3 Résumé

Le droit relatif aux sûretés constituées sur des DPI est empli d'incertitudes. Avant de prendre en considération les sûretés elles-mêmes, n'importe quel créancier garanti ou, de façon plus générale, n'importe quel cessionnaire éventuel, doit vérifier le droit qu'a le débiteur sur le bien affecté en garantie. Bien qu'il existe des registres de titres au niveau fédéral pour tous les DPI fédéraux, ils sont peu fiables pour procéder à une vérification de titres. Dans le cadre des trois autres lois fédérales sur la propriété intellectuelle – la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* – l'enregistrement d'une cession du titre fédéral n'est que permissif; un examen du registre ne fournit pas d'informations faisant autorité au sujet des titres. Dans le cadre des trois autres lois – la *Loi sur les brevets*, la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur la protection des obtentions végétales* – une cession non enregistrée est inopposable à un cessionnaire ultérieur qui n'en était pas informé et qui s'enregistre en premier.

Malgré cela, les détails du droit existant signifient que le registre ne fait pas tout à fait autorité. Plus particulièrement, le cessionnaire qui s'enregistre en premier doit le faire sans avoir été informé d'une cession antérieure non enregistrée. Cette condition crée une incertitude résiduelle et, dans d'autres contextes, a été éliminée dans la conception moderne des registres. Par ailleurs, les tribunaux ont statué qu'un droit de priorité créé par simple enregistrement est soumis à des exceptions à l'ordre d'enregistrement en vertu de certains principes du droit provincial des biens, ce qui amoindrit davantage la valeur du registre en tant que source d'informations sur les titres.

Lorsque l'on ajoute les sûretés dans la combinaison, l'incertitude augmente radicalement. Presque tous les aspects de la priorité comportent des incertitudes. Premièrement, on ne sait avec certitude quelles opérations garanties tombent sous le coup des dispositions fédérales en matière d'enregistrement. Les opérations garanties sont-elles toutes enregistrables au niveau fédéral, ou s'agit-il uniquement de celles que l'on qualifie officiellement de cession? Il se peut qu'aucune ne soit enregistrable. Même si l'enregistrement d'une sûreté n'établit pas en soi une priorité, la consignation d'un tel enregistrement peut servir d'avis ou d'avis implicite et, ainsi, établir indirectement la priorité.

Outre cette incertitude juridique, les méthodes actuelles des registres ne sont pas sensibles aux besoins d'information des éventuels créanciers garantis ou des éventuels cessionnaires de DPI fédéraux. À l'heure actuelle, les bases de données sur les brevets, les droits d'auteur et les marques de commerce peuvent être consultées « en ligne », mais ces ressources ont été conçues à d'autres fins, comme la recherche de brevets antérieurs. Elles ne conviennent pas à l'exécution de recherches faites avec diligence raisonnable à des fins de financement ou d'achat car il est possible qu'elles soient incomplètes ou désuètes.

Cette incertitude provoque une augmentation des coûts directs parce que l'on conseille habituellement aux prêteurs de s'enregistrer à la fois en vertu des lois fédérales sur la propriété intellectuelle et en vertu des lois provinciales sur les opérations garanties, et de se conformer aux exigences officielles des deux régimes. Toutefois, cette façon de faire n'élimine pas l'incertitude qui entoure la priorité ou les incertitudes profondes qui entourent les effets de la priorité d'un

enregistrement au niveau fédéral. Par ailleurs, l'interaction et le conflit potentiel entre les lois fédérales et les lois provinciales régissant les opérations garanties minent la confiance des créanciers garantis en la qualité des garanties constituées sur des DPI par rapport à d'autres biens meubles. Ce fait accentue à la fois le risque initial et le fardeau de surveillance continu qu'ont à supporter les créanciers garantis, deux inconvénients que les débiteurs payent en bout de ligne sous la forme d'un crédit garanti moins accessible et plus coûteux.

Pendant bien des années, les avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle ont reconnu que les opérations garanties mettant en cause des éléments de propriété intellectuelle étaient empreintes d'incertitude. En 1998, après que la Section nationale de la propriété intellectuelle eut étudié la question, l'Association du Barreau canadien a exhorté le gouvernement du Canada à adopter un régime national pour l'enregistrement des sûretés constituées sur des biens personnels.

Même si les avantages d'un cadre juridique réformé pour le financement garanti par des DPI sont difficiles à quantifier, les incertitudes actuelles sont suffisamment documentées et généralisées pour que les économies justifient à coup sûr cet investissement. L'argument en faveur de la réforme est particulièrement pressant vu l'accroissement prévu de la demande de financement garanti par des DPI qui accompagnera l'amélioration de l'accès et la réduction des coûts.

Recommandation n° 1

Le Parlement devrait améliorer le cadre juridique régissant les droits de propriété intellectuelle fédéraux en vue de réduire l'incertitude juridique associée à l'affectation en garantie de ces droits.

---

1 Wood (2002), à la p. 671.

2 Voir Wood (2002), à la p. 671. La condition exigeant que le cessionnaire ultérieur n'ait pas été informé est expressément prévue par la *Loi sur le droit d'auteur* et la *Loi sur la protection des obtentions végétales* et a été introduite par interprétation large dans la *Loi sur les brevets* par la chambre d'appel de la Cour suprême de l'Alberta dans *Colpitts c. Sherwood*, [1927] 3 D.L.R. 7. L'arrêt *Colpitts* est compatible avec l'arrêt *United Trust Co. c. Dominion Stores Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 915,

dans lequel la Cour suprême du Canada a conclu à l'application de la doctrine de la connaissance de fait en l'absence d'une disposition législative contraire.

3 Voir la décision controversée rendue à cet effet par la Cour fédérale dans *Poolman c. Eiffel Productions S.A.*, (1991), 35 C.P.R. (3d) 384 (C.F. 1re inst.) et les commentaires dans Spring-Zimmerman et coll., aux p. 122-123, et Wood (2002), aux p. 684-685.

4 Outre les documents rédigés par Wood, Spring-Zimmerman et coll., Knopf, Adams et Takach, et Duggan pour la conférence/table ronde intitulée « Capitaliser le savoir », voir aussi Cuming et Wood; Wood (2002); Mercier et Haigh; et Gold.

5 *Loi sur les brevets*, par. 50(1), art. 51; *Loi sur le droit d'auteur*, par. 27(1), art. 57; *Loi sur les marques de commerce*, par. 48(1); *Loi sur les dessins industriels*, par. 13(1); *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, par. 7(1), art. 21; *Loi sur la protection des obtentions végétales*, par. 31(1).

6 Wood (2002), aux p. 679-680; Spring-Zimmerman et coll., à la p. 120.

7 Spring-Zimmerman et coll., à la p. 120; Knopf, à la p. 57.

8 Voir la section 3.1.1 ci-dessus.

9 Wood (2002), aux p. 683 à 686.

10 Knopf, à la p. 49.

11 *Ibidem*.

12 *Ibidem*.

13 McFetridge signale, à la p. 272, que [TRADUCTION] « la perte que subirait l'économie du fait de l'utilisation de formes moins efficaces de financement serait difficile à mesurer en pratique ».

14 Robert Betteridge, « Pinning Jello To The Wall: Security Interests In Intellectual Property », *On Record*, Burnet, Duckworth & Palmer LLP, cité par McFetridge à la p. 271 et diffusé à http://www.bdplaw.com/articles/spring01/spring01d.htm.

15 « [I]l semblerait que les demandes relatives à l'amélioration du cadre juridique applicable à ce secteur s'intensifieront si l'état de l'économie s'aggrave et s'il y a résurgence du financement fondé sur l'actif. » Knopf, à la p. 80.

16 Townend, à la p. 450.

4 Réforme de la fonction « divulgation des titres de propriété » des registres fédéraux de propriété intellectuelle

4.1 Introduction

Dans le processus d'évaluation du risque qu'entreprend un éventuel créancier garanti, une étape de base consiste à vérifier le droit du débiteur sur la garantie offerte. Cependant, nous avons vu à la partie 3 que, pour diverses raisons d'ordre juridique et opérationnel, aucun des registres fédéraux de propriété intellectuelle n'est un indicateur fiable de la propriété juridique actuelle. Cela étant, comment peut-on réformer le droit fédéral et les pratiques connexes pour faire en sorte que les registres de propriété intellectuelle prouvent de manière plus fiable le titre juridique d'un éventuel débiteur? De manière plus fondamentale, faut-il vraiment qu'il existe des registres de titres fiables pour les DPI fédéraux? Si des registres de titres véritables pour les DPI fédéraux sont infaisables ou sans valeur réelle, la « solution » législative serait simple. Il faudrait alors modifier les lois fédérales pour indiquer clairement que l'enregistrement d'une cession n'est nullement opposable aux tiers. Cela n'aiderait pas les éventuels créanciers garantis à vérifier le droit d'un éventuel débiteur sur un DPI fédéral particulier, mais cela éliminerait au moins l'incertitude actuelle qui entoure l'effet de l'enregistrement ou du non-enregistrement d'un titre.

4.2 Des registres de titres juridiques sont-ils nécessaires pour les DPI fédéraux?

Il n'est pas question d'abolir carrément les registres fédéraux de propriété intellectuelle. À l'exception du droit d'auteur[1], l'enregistrement est une condition préalable à l'existence même du DPI. Avant d'être enregistré, le DPI n'existe pas. L'enregistrement procure aussi certains avantages aux titulaires de droits d'auteur. Comme l'enregistrement d'un droit de propriété initial ou d'une cession d'un tel droit constitue une preuve suffisante à première vue d'un droit actuel en l'absence de preuve contraire[2], le titulaire d'un droit d'auteur enregistré n'a pas

à fournir la preuve documentaire « hors dossier » du droit, ce qui est particulièrement avantageux dans les cas où le titulaire actuel se situe à la fin d'une longue chaîne de cessions. L'utilité de cette caractéristique du registre des droits d'auteur est bien reconnue[3], et il n'existe aucun mouvement actif en faveur de l'abolition du registre des droits d'auteur au Canada. Nous considérons donc que la nécessité d'un tel registre est suffisamment établie.

De fait, l'enregistrement procure actuellement les mêmes avantages probatoires pour les titulaires de DPI en vertu des cinq autres lois. La *Loi sur les dessins industriels* prescrit clairement qu'un certificat d'enregistrement est une preuve de propriété en l'absence de preuve contraire[4], de sorte qu'il est possible d'établir le droit de propriété sans avoir à fournir une preuve documentaire « hors dossier » de la cession par laquelle le droit a été acquis. La *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* ont probablement le même effet, mais leur libellé n'est pas aussi clair[5].

La question n'est donc pas de savoir s'il faut préserver les registres de DPI fédéraux, mais plutôt s'il convient d'affermir l'effet qu'a l'enregistrement d'une cession sur la priorité de façon à ce que cet enregistrement soit une preuve concluante du titre juridique à l'encontre des cessionnaires non enregistrés concurrents.

L'argument en faveur d'une réforme des registres fédéraux de propriété intellectuelle, pour que ces derniers deviennent des registres réels de titres juridiques, est simple. Le fait de permettre à des tiers de vérifier un titre juridique en procédant à une simple recherche dans le registre de DPI applicable favoriserait nettement la sécurité des opérations commerciales qui mettent en cause des DPI fédéraux, et ce, non seulement dans le but de permettre aux créanciers garantis d'évaluer avec plus de confiance le titre du débiteur, mais aussi de faciliter les opérations de cession et d'octroi de licences.

Il va sans dire que les mêmes arguments justifieraient l'établissement d'un registre de titres pour n'importe quel type de biens, et pas seulement les DPI. Cependant, des registres de titres n'ont *pas* été mis en place pour la plupart des catégories de biens meubles. En général, le coût est trop élevé par rapport à l'avantage. Soit que la valeur du bien est trop faible, soit que l'imposition d'une obligation d'enregis-

trement entraverait la libre circulation et transformation des biens au sein du marché commercial, comme dans le cas, par exemple, des éléments de stock et des comptes débiteurs d'une entreprise, ou dans le cas d'une garantie négociable.

Les DPI sont différents, et ce, pour deux raisons. Premièrement, il existe déjà un système d'enregistrement, et il ne fait aucun doute que ce dernier sera maintenu. Il n'est donc pas question de savoir s'il faudrait consacrer des ressources à l'établissement d'un système d'enregistrement pour cette catégorie de biens meubles, mais plutôt s'il convient d'améliorer le système d'enregistrement existant afin de faciliter davantage les transactions commerciales fondées sur des DPI en faisant du dossier d'enregistrement une preuve concluante du titre juridique.

Pour répondre à cette question, il est utile de faire une analogie entre les DPI et les biens immeubles, pour lesquels l'utilité d'un système de registres de titres juridiques est bien établie. Les DPI ressemblent davantage à des biens-fonds qu'à des biens meubles, et ce, à trois égards importants. Premièrement, les DPI sont une forme de bien relativement stable et durable. Contrairement aux biens matériels, ils ne risquent pas d'être détruits par un incendie ou un vol. Et, contrairement à d'autres sortes de biens matériels, les DPI ne peuvent être « néantisés » par leur conversion en espèces et leur absorption au sein du marché (comme c'est le cas, par exemple, lorsque l'on perçoit des comptes débiteurs ou que l'on négocie des instruments négociables avant qu'il y ait défaut et exécution). Deuxièmement, à l'instar des biens-fonds, la propriété des DPI peut être subdivisée entre des titulaires différents, soit par voie de cession partielle ou par voie d'octroi d'une licence exclusive, limitée à un territoire particulier. Enfin, à l'instar des biens-fonds, les DPI ont une durée de vie suffisante pour qu'il soit réellement possible de procéder à des transferts de titres de propriété (et d'avoir une chaîne de titres de longueur proportionnelle). Bref, comme dans le cas des biens immeubles, le principe de l'efficacité commerciale peut justifier l'établissement d'un registre de titres pour les DPI.

Le Parlement a déjà souscrit à l'idée d'un registre de titres réels pour les brevets, les droits d'auteur et la protection des obtentions végétales; les registres établis en vertu de la *Loi sur les brevets*, de la *Loi*

sur le droit d'auteur et de la *Loi sur la protection des obtentions végétales* confèrent tous un certain degré d'opposabilité à l'enregistrement d'une cession. Cependant, le fait que ces registres n'établissent pas un régime exhaustif suscite des incertitudes considérables. L'affermissement des effets prioritaires de l'enregistrement en vertu de ces trois lois ne changerait pas la politique législative prédominante, mais cela permettrait de la réaliser plus parfaitement. L'actuelle politique concernant la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* est moins claire, car ces trois lois sont muettes au sujet de l'opposabilité d'un enregistrement. Les trois lois prévoient néanmoins que les transferts peuvent être enregistrés, et un enregistrement n'est pas tout à fait dénué d'effet juridique. Par ailleurs, il est difficile de considérer qu'une caractéristique quelconque d'un dessin industriel ou d'une topographie de circuits intégrés justifierait un traitement différent de celui du droit d'auteur. Les deux assurent une protection pour des objets fort similaires à ceux que protège le droit d'auteur[6], et l'argument en faveur d'un registre de titres véritable est, à tout le moins, plus convaincant encore pour les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés parce que, contrairement au droit d'auteur, ces types de DPI ne prennent naissance que grâce à leur enregistrement.

Dans le cas des marques de commerce, la situation est quelque peu différente. Contrairement aux autres catégories de DPI, les marques de commerce n'ont aucun marché de revente ou de « subdivision » en tant que bien distinct, à cause du risque qu'une cession, non assortie de l'achalandage de l'entreprise dans son ensemble, peut mener à l'invalidité de la marque pour perte de caractère distinctif[7]. Il y a donc peu de risques pratiques que l'on subdivise la propriété ou qu'il y ait de multiples cessions particulières de la même marque de commerce en faveur de cessionnaires différents. On pourrait donc faire valoir de manière raisonnable que les avantages commerciaux à tirer de la transformation d'un registre des marques de commerce en un véritable registre de titres juridiques ne valent pas le fardeau et le risque que cela représente pour les cessionnaires. Toutefois, les cessionnaires d'une marque de commerce sont déjà fortement incités à enregistrer

le transfert à cause de la nécessité d'être avisés des mesures concernant la validité de la marque de commerce. La validité continue d'une marque de commerce peut donc être contestée en tout temps, à la demande de n'importe quelle personne disposée à acquitter les droits prescrits. Lorsque cela arrive, le titulaire enregistré est informé de la contestation et, s'il ne répond pas en temps opportun, il est possible que l'enregistrement soit radié[8]. L'auteur d'un transfert qui n'enregistre pas ce dernier et ne fournit donc pas une adresse de signification[9] s'expose donc à un risque de radiation sans préavis. Cela signifie que le fait d'obliger l'auteur du transfert à enregistrer ce dernier pour préserver son titre ne lui imposerait qu'un faible fardeau additionnel. En outre, contrairement à ce qui se fait actuellement au Canada, aux États-Unis une cession non enregistrée est traitée comme inopposable à n'importe quel acheteur ultérieur à titre onéreux sans préavis, sauf si la cession est enregistrée en temps opportun[10]. Cela dénote qu'il existe, pour les marques de commerce, un marché de cession suffisant pour justifier les avantages de l'extension du concept de l'opposabilité aux titres enregistrés et aux cessions de titres enregistrées.

Nous recommandons donc que la fonction de divulgation des titres de propriété des six registres fédéraux de propriété intellectuelle soit affermie afin de transformer ces derniers en registres de titres juridiques concluants, dotés des caractéristiques décrites ci-après. Les éventuels créanciers garantis ne seraient pas les seuls à bénéficier de cette réforme; un registre de titres de propriété fiable réduirait radicalement le fardeau d'information pour toutes les catégories de personnes qui seraient intéressées à vérifier le droit sur un DPI fédéral, y compris les éventuels acheteurs (cessionnaires) et titulaires d'une licence, de même que les créanciers judiciaires du titulaire apparent de l'élément de propriété intellectuelle qui tentent de procéder à l'exécution forcée de leur jugement par la vente forcée des biens du débiteur. En d'autres termes, nous considérons que cet aspect de la réforme est guidé non pas par les besoins particuliers du droit régissant les opérations garanties, mais par les préoccupations plus vastes du marché commercial. C'est sur cette hypothèse qu'est fondé le reste du présent rapport.

Recommandation n° 2

Toutes les lois fédérales en matière de propriété intellectuelle devraient créer des registres de titres véritables de sorte que le transfert d'un droit enregistré de propriété intellectuelle fédéral constitue une preuve concluante du titre juridique à l'encontre de n'importe quel transfert non enregistré.

4.3 Réforme de fond des registres : la règle stricte de priorité du premier enregistrement

L'expérience acquise de la réforme moderne des registres montre que l'adoption d'une règle stricte de priorité basée sur l'ordre d'enregistrement pour les droits enregistrables est la meilleure façon d'assurer la fiabilité d'un registre[11]. Dans le contexte des DPI fédéraux, une telle règle permettrait aux éventuels cessionnaires d'obtenir un titre valable en procédant rapidement à un enregistrement. En outre, comme les cessions enregistrées auraient préséance sur les cessions non enregistrées, les tiers pourraient se fier avec confiance à une recherche faite dans les registres en tant que preuve exacte de titularité.

L'application de cette solution éliminerait les incertitudes que crée la règle actuellement applicable, selon laquelle l'enregistrement n'a qu'un effet prioritaire négatif, et non positif[12]. Elle éliminerait aussi les incertitudes que crée l'actuelle condition relative à la priorité fondée sur l'ordre d'enregistrement dans le cas de la connaissance réelle d'une cession antérieure non enregistrée[13]. L'élimination de la doctrine de la connaissance réelle cadre avec la politique juridique actuelle qui s'applique à la fois aux registres fonciers et aux registres de bien meubles[14]. Bien que la priorité fondée sur la connaissance de fait puisse faire obstacle à des manœuvres malhonnêtes dans certaines circonstances, elle peut aussi entraîner une multiplication des litiges en minant l'applicabilité du registre[15]. Par contraste, une règle directe de priorité du premier enregistrement permet à toutes les parties intéressées de se fier avec confiance à un fait objectif externe – l'enregistrement public – pour évaluer la propriété juridique[16].

Une dérogation à la règle stricte de priorité du premier enregistrement devrait empêcher le destinataire d'un transfert d'en profiter s'il a agi frauduleusement ou de mauvaise foi. Cependant, le simple fait

que le destinataire d'un transfert soit au courant d'un transfert non enregistré antérieur ne devrait pas constituer en soi un cas de fraude ou de mauvaise foi. Il doit y avoir un élément additionnel de pratique frauduleuse ou de tromperie avant que l'on puisse invoquer la dérogation. Les régimes d'enregistrement des titres fonciers et les régimes d'enregistrement des biens personnels qui ont recours à la règle stricte de priorité du premier enregistrement reconnaissent aussi une dérogation en cas de fraude, et il n'y a, en principe, aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas appliquer une règle semblable dans le contexte des DPI.

Recommandation n° 3

Les registres fédéraux de propriété intellectuelle devraient être régis par une stricte règle de priorité du premier enregistrement dans laquelle la connaissance d'un droit non enregistré antérieur importe peu, sauf dans les cas de fraude ou de mauvaise foi.

4.4 Étendue des « cessions » enregistrables au niveau fédéral : la primauté du fond sur la forme

Pour déterminer l'étendue des « cessions » qui seraient assujetties à un régime fédéral réformé de priorité du premier enregistrement, nous recommandons d'inclure toutes les licences qui constituent l'équivalent fonctionnel d'un transfert de droits sur le DPI lui-même. Sans ce type d'approche fondée sur la primauté du fond sur la forme, le régime réformé ne pourra pas s'acquitter de sa mission de base, qui consiste à dresser un relevé *complet* de ceux qui détiennent le droit d'utiliser et d'exploiter le DPI applicable, ce qui constitue l'essence même des DPI en tant que biens.

Il est opportun de permettre l'enregistrement de tout transfert de propriété, peu importe sa forme, y compris les licences et les cessions.

Recommandation n° 4

Les régimes d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle fédéraux devraient permettre l'enregistrement de cessions et de tout acte de transfert de droits de propriété intellectuelle, y compris les licences et tout autre acte translatif du droit de propriété intellectuelle.

4.5 Nécessité d'effectuer une réforme structurelle et opérationnelle complémentaire des registres

Une réforme du droit destinée à affermir l'effet concluant donné à l'enregistrement des cessions de DPI fédéraux aura peu d'avantages véritables, à moins de remanier considérablement les registres fédéraux de propriété intellectuelle afin qu'il soit possible d'y accéder à distance de manière économique et efficace. Bien que l'on ait accompli des progrès considérables en rendant accessibles « en ligne » les informations figurant dans les bases de données sur les DPI fédéraux, ces efforts ont été axés principalement sur les recherches de fond, comme celles qui concernent les antériorités d'un brevet ou des marques de commerce similaires, et les systèmes demeurent inadéquats pour la recherche de titres. Il faudra apporter un certain nombre de changements technologiques et opérationnels de base aux registres de titularité des DPI fédéraux si l'on veut améliorer efficacement leur fonction de divulgation de titres. En particulier, les systèmes doivent être remaniés pour permettre d'effectuer des recherches « en ligne » juridiquement fiables et à jour, y compris une recherche complète de chaînes de titres (c'est-à-dire un système de recherche sur les concédants et les cessionnaires) pour tous les DPI.

Recommandation n° 5

Les régimes fédéraux d'enregistrement de propriété intellectuelle devraient être remaniés afin de garantir qu'ils permettent d'effectuer « en ligne » des recherches fiables et à jour sur la chaîne de titres complète de tous les droits de propriété intellectuelle fédéraux.

---

1 Pour ce qui est de la naissance d'un droit d'auteur ou des droits à la protection des droits des titulaires de droits d'auteur initiaux, l'enregistrement importe peu. Un droit d'auteur existe et est admissible à une protection dès qu'il est exprimé sous forme matérielle. Contrairement à ce qui se passe au Canada et aux États-Unis, de nombreux pays n'ont donc pas décidé de créer, pour les droits d'auteur, un système d'enregistrement public. Voir par exemple Patry, aux p. 394 et suivantes.

2 Aux termes du par. 53(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, un certificat d'enregistrement

d'un droit d'auteur constitue la preuve « du fait que la personne figurant à l'enregistrement en est le titulaire. »

3 Voir par exemple *Circle Film Enterprises Inc. c. Société Radio-Canada*, 20 D.L.R. (2d) 211(C.S.C.).

4 *Ibidem*, par. 7(3).

5 En vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, les cessions peuvent être enregistrées, et une copie certifiée conforme du registre est une preuve des faits qui y sont énoncés [par. 54(2)] et, en particulier, que « la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce » [par. 54(3)]. Dans le même ordre d'idées, un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la *Loi sur la topographie des circuits intégrés* « fait foi des faits suivants » [par. 19(3)] et ces faits comprennent « les nom et adresse du propriétaire enregistré de la topographie » [(*Règlement sur la topographie des circuits intégrés*, al. 23*a*)]. Malheureusement, rien dans ces lois n'indique que le propriétaire enregistré est présumé être le propriétaire; voir le par. 53(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui prescrit qu'un certificat d'enregistrement du droit d'auteur constitue la preuve que « la personne figurant à l'enregistrement en est le titulaire » et le par. 7(3) de la *Loi sur les dessins industriels*, qui stipule que « [e]n l'absence de preuve contraire, le certificat est une attestation suffisante [...] du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire... ».

6 La *Loi sur les topographies de circuits intégrés* a été adoptée pour protéger les topographies car il n'était pas certain que la *Loi sur le droit d'auteur* engloberait ce genre d'œuvres fonctionnelles (les topographies sont aujourd'hui expressément exclues de la *Loi sur le droit d'auteur* : voir l'art. 64.2); en outre, les dessins industriels tomberaient manifestement sous le coup de la *Loi sur le droit d'auteur*, à l'exception de l'art. 64 de cette loi.

7 Voir la section 2.1.5 ci-dessus.

8 *Loi sur les marques de commerce*, art. 44.

9 Le cessionnaire du transfert doit fournir une adresse de signification au moment de demander l'enregistrement du transfert : *ibidem*, par. 48(3).

10 Voir 15 U.S.C. § 1060(a) (1994) : [Traduction] « Une cession est inopposable à un acheteur ultérieur à titre onéreux sans préavis, à moins que les renseignements prescrits faisant état de la cession soient enregistrés au Bureau des brevets et des marques de commerce dans les trois mois suivant la date de la cession, ou avant cette dernière. »

11 Voir par exemple le CCQ, art. 2945, 2946.

12 Voir la section 3.1.1 ci-dessus.

13 *Ibidem.*

14 Voir par exemple l'art. 2963 du CCQ : « L'avis donné ou la connaissance acquise d'un droit non publié ne supplée jamais le défaut de publicité. »

15 Une analyse concernant les désavantages de cette doctrine qui a encore cours figure dans le rapport de 1857 de la Royal Commission on Registration of Title in England, cité par le juge en chef Laskin dans l'arrêt clé canadien portant sur le sujet *United Trust Co. c. Dominion Stores Ltd.*, [1977], 2 R.C.S. 915.

16 Il est possible que surgisse en principe une source d'incertitude à l'égard des droits d'auteur non enregistrés. Comme l'enregistrement n'est pas un préalable à l'existence d'un droit d'auteur, le cessionnaire d'un droit d'auteur non enregistré s'expose au risque que ce droit d'auteur ait été l'objet d'une cession antérieure. Le cessionnaire peut se prémunir contre ce risque en enregistrant le droit d'auteur, auquel cas son droit aurait préséance sur n'importe quel droit non enregistré antérieur. Toutefois, supposons que le cessionnaire ne voulait pas enregistrer le droit d'auteur. Cette question pourrait se poser dans le cas d'une œuvre en développement constant, un logiciel par exemple. À notre avis, il ne s'agit pas là d'un problème pratique important dans le cas des transferts de titres sur le droit d'auteur, car les situations dans lesquelles le droit de propriété est transféré et où le bénéficiaire du transfert continue de développer l'œuvre sont relativement rares. Le problème est plus aigu dans le cas d'une sûreté constituée sur le droit d'auteur. Il sera question plus en détail de ce point à la partie 7.4.2.

5 L'approche fondée sur le choix du droit applicable

5.1 Introduction

La mise en œuvre des réformes recommandées à la partie 4 permettrait davantage aux éventuels créanciers garantis de se fier aux registres de DPI fédéraux pour déterminer le titre juridique d'un éventuel débiteur à l'égard de la garantie offerte, et réduirait ainsi une source importante des incertitudes juridiques relevées à la partie 3. Mais ces réformes ne feraient pas disparaître, pour les créanciers garantis, les risques découlant des incertitudes que suscite le règlement de l'ordre de priorité des revendications visant un même DPI fédéral entre des créanciers garantis concurrents ainsi qu'entre un créancier garanti et un cessionnaire enregistré au niveau fédéral[1].

Une solution possible à ce dernier problème serait de faire appel à une approche fondée sur le choix du droit applicable, par opposition à une stratégie de réforme du droit fédéral[2]. Le gouvernement fédéral s'inspirerait en fait des lois existantes sur les opérations garanties en désignant le droit au lieu où le débiteur est situé comme celui qui s'appliquerait à l'enregistrement, aux effets de l'enregistrement ou du non-enregistrement, ainsi qu'au rang prioritaire des sûretés constituées sur n'importe quel DPI fédéral[3]. Pour les débiteurs du Québec, les dispositions applicables du *Code civil du Québec* (CCQ) s'appliqueraient; pour les débiteurs situés dans les autres provinces et territoires, il serait fait référence à la loi sur les sûretés mobilières (LSM) applicable. C'est la raison pour laquelle cette solution est souvent qualifiée d'« approche provinciale ». Mais il s'agit là d'une fausse appellation car, pour les débiteurs non canadiens, ce serait le droit étranger des opérations garanties qui s'appliquerait; par exemple, le droit français régirait les débiteurs français. Par souci de précision, et parce que l'application possible du droit étranger des opérations garanties aux sûretés constituées sur des DPI canadiens par des débiteurs étrangers crée sa propre série d'incertitudes et de risques[4], nous préférons qualifier cette option de réforme d'« approche fondée sur le choix du droit applicable ».

Cette partie-ci du rapport analyse de quelle façon l'approche fondée sur le choix du droit applicable serait mise en œuvre, en décrit les avantages et les désavantages et expose les questions opérationnelles et juridiques qu'il faudrait régler si l'on veut que cette approche procure le degré souhaité de certitude et de clarté.

5.2 Mode de mise en œuvre

À notre avis, c'est l'adoption au niveau fédéral d'une règle uniforme du choix du droit applicable pour les sûretés constituées sur les DPI fédéraux qui constitue le meilleur moyen de mettre en œuvre l'approche fondée sur le choix du droit applicable. Le fait de laisser aux provinces la question du choix du droit applicable ne garantirait pas l'uniformité de résultats de fond car les règles actuelles des provinces en matière de conflit ne sont pas tout à fait uniformes. Toutes renvoient les questions liées à la validité, à l'enregistrement et au rang prioritaire des sûretés constituées sur des biens immatériels grevés, au droit de la juridiction où le débiteur est situé[5]. Cependant, de légères différences peuvent quand même permettre à des lois de fond différentes de s'appliquer suivant la règle du choix du droit applicable, qui concerne les biens immatériels grevés, de la province ou du territoire dans lequel un conflit de priorité particulier a été tranché. Les créanciers garantis ne peuvent prévoir ou contrôler l'endroit où seraient tranchés les conflits de priorité futurs mettant en cause des revendicateurs tiers concurrents. Par conséquent, en l'absence d'une règle fédérale uniforme, les créanciers garantis auraient à s'enregistrer et à se conformer par ailleurs aux exigences de fond, en matière de priorité, de tous les régimes susceptibles de s'appliquer aux opérations garanties. C'est donc dire, par exemple, que le CCQ et les LSM sont dotés de règles différentes pour déterminer le lieu juridique d'un débiteur ayant des succursales dans plus d'un territoire : selon le CCQ, c'est le territoire où le débiteur tient son siège social, tandis que d'après les LSM, il s'agit du territoire où est situé le bureau de direction[6]. Si le débiteur a son siège social à Montréal et son bureau de direction à Toronto, le CCQ s'appliquerait si le litige survenait au Québec, mais s'il survenait en Ontario, il s'agirait de la LSM de l'Ontario. Par conséquent, pour plus de sécurité, les créanciers garantis auraient à s'enregistrer dans les deux provinces.

Non seulement cette mesure intensifie-t-elle les coûts et les inconvénients, mais elle aggrave aussi les risques de fond. Par exemple, si le créancier garanti s'enregistre en temps opportun dans un territoire particulier mais pas dans l'autre, la position prioritaire par rapport à un créancier garanti concurrent pourrait être différente dans les deux territoires. Il est possible, pourrait-on dire, d'éviter ce risque par de bonnes pratiques. Mais la perfection est un conseil qui est toujours plus facile à donner qu'à appliquer, surtout en raison des différences juridiques qui existent entre les territoires. Procéder à l'enregistrement avant de conclure dans les faits l'accord de sûreté est une pratique permise et fréquente en vertu des LSM, mais en vertu du CCQ, l'hypothèque doit être en place en premier. Il sera donc parfois impossible de procéder simultanément à un double enregistrement. Il faudra peut-être que les créanciers garantis s'enregistrent dans deux territoires différents à deux moments différents, ce qui intensifiera nettement le risque de déterminations de priorité contradictoires. Et, lorsque l'on a affaire à des priorités contradictoires, on ne sait avec certitude de quelle façon elles seront sans doute réglées. Le coût de l'incertitude n'est pas seulement le risque d'être subordonné, mais aussi celui d'un litige important au sujet d'une question de droit indéterminée.

Une règle fédérale uniforme concernant le choix du droit applicable pour les sûretés constituées sur des DPI fédéraux éliminerait ces fardeaux et ces incertitudes. Il est vrai que l'absence actuelle d'harmonie parfaite entre les provinces signifie que les créanciers garantis continueraient de faire face aux mêmes problèmes en rapport avec d'autres sortes de biens immatériels grevés. Cependant, l'argument en faveur de l'uniformité est particulièrement important pour les DPI fédéraux parce que, contrairement à d'autres sortes de biens immatériels grevés, les DPI fédéraux disposent de registres de titres fédéraux. En l'absence d'uniformité, le registraire du registre de DPI fédéraux applicable pourrait être confronté à des demandes conflictuelles de la part de parties différentes, revendiquant chacune le droit d'être enregistrée en tant que titulaire. Sans règle fédérale uniforme, il n'y a aucun moyen facile de concevoir la solution appropriée.

Il y a une deuxième raison pour laquelle la mise en œuvre de la solution du choix du droit applicable requiert une réforme fédérale positive. Comme nous l'expliquons en détail à la partie 5.4 ci-après, l'application sans réserve du droit sur les opérations garanties de la province ou du territoire où le débiteur est situé mènerait à des résultats inacceptables dans le cas d'un conflit opposant un créancier garanti et le cessionnaire d'un DPI fédéral qui s'est enregistré au niveau fédéral (ou opposant deux créanciers garantis auxquels ont accordé une sûreté des cessionnaires successifs, enregistrés au niveau fédéral, d'un même DPI). Une règle de priorité spécialisée, conçue pour coordonner l'action réciproque des registres de DPI fédéraux et des régimes provinciaux des opérations garanties, est nécessaire pour trancher convenablement les différends de cette nature. En outre, pour que la politique soit à la fois coordonnée et cohérente, cette règle spécialisée doit être formulée au niveau fédéral.

5.3 Aperçu des avantages et des désavantages

L'un des avantages perçus de l'approche fondée sur le choix du droit applicable est que les mêmes règles d'enregistrement et de priorité s'appliqueraient aux cas où les DPI fédéraux seraient inclus dans une série plus vaste de biens immatériels grevés, par exemple avec les comptes clients du débiteur, ce qui diminuerait les coûts d'un prêt garanti par ce genre de biens. En fait, cet avantage ne sera pas toujours présent. Comme nous venons de le voir, il est nécessaire d'établir une règle uniforme délimitant le lieu du débiteur pour les besoins des sûretés constituées sur des DPI fédéraux si l'on veut garantir l'obtention d'un résultat uniforme, à cause des variations qui existent entre les règles provinciales relatives au lieu du débiteur qui s'appliquent aux sûretés constituées sur des biens immatériels. En revanche, ces mêmes variations provinciales signifient qu'il y aura des fois où la règle fédérale mènera à l'application d'une législation de fond différente pour les DPI fédéraux que pour d'autres catégories de biens immatériels grevés. Qui plus est, bien qu'une réforme puisse réduire l'incertitude actuelle que l'on associe au choix du lieu d'enregistrement et les conséquences, au point de vue de la priorité, d'un non-enregistrement, il est impossible d'éliminer de façon générale les cas

de double enregistrement et de double recherche en raison de l'existence d'un registre fédéral de titres de propriété. S'il est vrai que le système fédéral, analysé aux parties 6 et 7, nécessite une double recherche et un double enregistrement lorsqu'une partie garantie souhaite prendre en garantie la totalité des biens du débiteur (y compris des éléments de propriété intellectuelle et d'autres biens), l'approche fondée sur le choix du droit applicable oblige à procéder à une double recherche pour repérer les transferts antérieurs de DPI si l'on prend en garantie des biens qui comportent des DPI. Nous souscrivons à l'observation du Professeur Wood selon laquelle [TRADUCTION] « dans ce domaine particulier, l'élimination des doubles recherches est une entreprise quichottesque » et dont les avantages sont faibles[7].

Le second avantage perçu de l'approche fondée sur le choix du droit applicable est que celle-ci nécessite un minimum de dépenses, comparativement à l'approche fédérale analysée à la partie 6. Il est possible que cette perception ne soit pas exacte. Comme nous le signalons à la partie 3 du présent rapport, il est nécessaire de toute façon de procéder à une vaste réforme de fond des lois fédérales existantes en matière de propriété intellectuelle afin de permettre aux éventuels créanciers garantis (et à d'autres tiers) de déterminer de manière confidentielle et avec efficacité le titre juridique de DPI fédéraux. La réforme juridique et institutionnelle requise pour mettre en œuvre l'approche fédérale serait fort modeste. Par ailleurs, l'approche fondée sur le choix du droit applicable exige elle-même d'importantes mesures de réforme du droit, ce qui ne serait pas nécessaire dans le cadre de l'approche fédérale. En effet, la mise en œuvre de l'approche fondée sur le choix du droit applicable mènerait à une scission entre le droit applicable à l'enregistrement et au statut prioritaire des sûretés constituées sur des DPI fédéraux et le droit applicable à leur propriété et à leur cession; le droit relatif au lieu du débiteur s'appliquerait aux sûretés, tandis que le droit fédéral (réformé de la manière recommandée à la partie 4) s'appliquerait à la propriété et à la cession. Pour les motifs examinés dans le reste de la présente partie, il est nécessaire d'investir des ressources considérables dans une réforme structurelle de fond si l'on veut que l'interaction entre les lois fédérales et les lois provinciales sur les opérations garanties soit cohérente. Quoiqu'il en soit, il subsistera

des incertitudes dans les cas où le débiteur est situé à l'extérieur du Canada; dans ces cas, la teneur du droit applicable aux opérations garanties échappera au contrôle du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.

5.4 Le défi de la coordination

5.4.1 Nécessité d'une règle spécialisée de priorité du premier enregistrement en vue de régler l'ordre de priorité entre les créanciers garantis enregistrés au niveau provincial et les cessionnaires enregistrés au niveau fédéral

La nécessité de préserver la fiabilité des registres de titres des DPI fédéraux (réformés de la manière recommandée à la partie 4) impose un certain nombre de contraintes sur l'étendue selon laquelle une approche purement fondée sur le choix du droit applicable est capable de régler entièrement les incertitudes en matière de priorité auxquelles sont confrontés les créanciers garantis par des DPI. En particulier, l'application sans réserve du droit provincial des opérations garanties afin de déterminer la priorité de rang entre un créancier garanti et le cessionnaire enregistré au niveau fédéral d'un DPI fédéral mènerait à des résultats inacceptables. En vertu des régimes provinciaux qui s'appliquent actuellement aux opérations garanties, un acheteur a préséance sur un créancier garanti tant que l'achat est effectué avant que la sûreté soit accordée et enregistrée[8]. Par conséquent, le cessionnaire antérieur d'un DPI fédéral accorderait ce dernier libre de tout droit ultérieur même si ce cessionnaire avait négligé d'enregistrer la cession dans un registre de DPI fédéraux.

Les règles provinciales reflètent le fait que les ventes directes de biens grevés ne sont pas enregistrables dans les registres provinciaux. La question de savoir si le débiteur a un titre juridique à l'égard des biens grevés décrits sera déterminée par un examen des opérations de base par l'entremise desquelles le débiteur prétend avoir acquis ce titre. Les règles n'ont pas été conçues pour tenir compte d'une situation où les deux droits sont enregistrables, même si c'est en vertu de régimes de registres différents adoptés par des juridictions différentes, ou, comme c'est le cas ici, par des niveaux de gouvernement différents.

Il s'ensuit qu'il est nécessaire de procéder à une réforme de fond additionnelle afin d'assurer une certaine coordination entre le régime fédéral d'enregistrement et de priorisation applicable aux cessions directes et les régimes provinciaux d'enregistrement et de priorisation applicables aux opérations garanties. La solution la plus évidente – et celle qui préserverait les avantages associés aux réformes recommandées à la partie 4 au sujet des registres de titres – serait d'ajouter une règle fédérale du choix du droit applicable, qui autoriserait expressément l'application du droit du lieu où se situe le débiteur, à une règle de priorité de fond fédérale, en classant les cessionnaires et les créanciers garantis en fonction du moment respectif où leurs droits ont été enregistrés dans le registre fédéral de propriété intellectuelle applicable et dans le registre des opérations garanties de la province ou du territoire où le débiteur est situé.

5.4.2 Nécessité potentielle d'une recherche de chaînes de titres dans de multiples registres provinciaux

Selon la règle de priorité suggérée à la section précédente, les éventuels cessionnaires auraient le fardeau d'effectuer des recherches dans le registre d'opérations garanties de la province ou du territoire où est situé le débiteur afin de déterminer si les DPI fédéraux de ce dernier sont assujettis à un droit enregistré antérieur. Il peut sembler là d'un fardeau peu lourd. En fait, les questions de chaînes de titres compliquent sérieusement le travail de recherche. Si l'actuel titulaire de DPI est un cessionnaire ou un licencié, ou si l'œuvre visée est fondée sur des créations préexistantes, l'éventuel cessionnaire doit tenir compte du risque que les DPI applicables soient grevés d'une sûreté accordée par un ou plusieurs des prédécesseurs en titre du titulaire enregistré immédiat[9]. Considérons la situation hypothétique suivante :

> *Le débiteur, qui se trouve à l'Île-du-Prince-Édouard, accorde une sûreté constituée sur ses biens meubles actuels et ultérieurement acquis. Le créancier garanti enregistre sa sûreté dans le registre des sûretés mobilières de la province. Sans l'autorisation du créancier garanti, le débiteur cède ses DPI à B1, qui se trouve en Ontario. B1 enregistre sa cession dans les registres fédéraux de propriété intellectuelle applicables et cède ensuite les DPI à B2, qui effectue également un enregistrement en vertu des lois fédérales.*

Sauf si, dans ce scénario, le droit qu'a le créancier garanti de suivre les biens grevés entre les mains de B2 est préservé, les sûretés constituées sur des DPI fédéraux risqueraient d'être détruites par la disposition unilatérale et sans autorisation, par le débiteur, des biens grevés. Cependant, la protection du créancier garanti fait peser le fardeau de recherche sur les épaules des cessionnaires ultérieurs se trouvant dans la situation de B2. À mesure que s'allonge la chaîne de titres, le fardeau de recherche imposé aux cessionnaires s'alourdit. Il ne suffira pas d'effectuer simplement une recherche dans le registre des opérations garanties de la province où est situé l'actuel titulaire enregistré. Pour se protéger, les cessionnaires devront déterminer les noms et les lieux de tous les titulaires figurant dans la chaîne de titres, et faire ensuite une recherche dans les systèmes d'enregistrement de la province ou du territoire où chacun d'eux est situé.

Par ailleurs, les créanciers garantis auront à supporter exactement le même fardeau de recherche. Pour se prémunir contre le risque que les DPI du titulaire ou du débiteur immédiat soient assujettis à une sûreté préalablement enregistrée qui a été accordée à un prédécesseur en titre, eux aussi auront à effectuer une recherche complète dans la chaîne de titres.

5.4.3 Non-uniformité des noms des débiteurs

La grande différence que l'on relève entre les provinces et les territoires au sujet des règles juridiques qui s'appliquent à la détermination exacte d'un débiteur à des fins d'enregistrement et de recherche complique davantage le défi que représente la coordination. Elle complique nettement le fardeau de recherche qu'ont à supporter les éventuels cessionnaires et créanciers garantis qui tentent de déterminer si un DPI fédéral est assujetti à une sûreté enregistrée au niveau provincial qu'un prédécesseur en titre a accordée au titulaire enregistré immédiat. Les éventuels cessionnaires et créanciers garantis doivent s'assurer que leur recherche est conforme aux règles relatives aux noms de débiteurs qu'applique la province ou le territoire dans lequel est situé chaque titulaire particulier faisant partie de la chaîne de titres.

En outre, il n'existe à l'heure actuelle aucune règle législative ou judiciaire équivalente qui régisse le nom officiel exact à utiliser pour

enregistrer un droit de propriété initial ou une cession de droit de propriété dans les registres de DPI fédéraux. Par conséquent, sans autre réforme, les chercheurs n'ont aucun moyen sûr de vérifier le nom juridique exact de chacun des titulaires faisant partie de la chaîne de titres, tel que révélé par les registres de DPI fédéraux dans le but de procéder à une recherche provinciale. Ce problème ne se pose pas au sujet des opérations garanties en général car, en l'absence d'un registre de titres, un éventuel cessionnaire ou créancier garanti n'effectuera une recherche qu'au moyen du nom du débiteur ou du destinataire du transfert immédiat, auquel cas le nom juridique exact peut être vérifié. Par contraste, au moment de chercher des sûretés accordées par un titulaire se trouvant loin dans la chaîne de titres, le chercheur n'aurait à sa disposition que les renseignements que révélerait le registre de titres fédéral, et cela ne sera pas toujours suffisant pour déterminer le nom exact du débiteur, conformément aux règles provinciales. Il s'ensuit qu'une sûreté accordée par un titulaire enregistré faisant partie de la chaîne de titres fédérale pourrait être valablement enregistré conformément au droit provincial des opérations garanties, mais n'être pas décelable dans une recherche fondée sur le nom enregistré dans le registre de titres fédéral. Cela signifie donc que, même après avoir fait une recherche au niveau provincial en prenant pour base tous les noms révélés par une recherche dans la chaîne de titres complète, il subsisterait une incertitude irréductible.

Il y a deux mesures à prendre pour s'attaquer entièrement à ce problème. Premièrement, le gouvernement fédéral aurait à mettre en œuvre des règles officielles concernant le nom du débiteur pour l'inscription de la propriété et de la cession de cette propriété dans le registre de titres fédéral. Deuxièmement, il faudrait uniformiser les règles fédérales et provinciales en matière de noms de débiteurs, comme le seraient les règles entre les provinces. Ces deux mesures sont nécessaires pour garantir que toutes les sûretés enregistrées au niveau provincial peuvent être découvertes en faisant une recherche fondée sur le nom d'un titulaire enregistré au niveau fédéral, et les deux suscitent des difficultés.

Premièrement, comment mettrait-on en œuvre au niveau fédéral des règles officielles concernant les noms des débiteurs? En particulier,

quelle serait la sanction pour ceux qui ne se conformeraient pas à ces règles? Il est plus difficile de faire observer des règles relatives aux noms des débiteurs que dans le cas des régimes de sûretés provinciaux car la règle utilisée dans ces derniers (c'est-à-dire qu'un enregistrement fait sous un nom fort trompeur n'est pas valable) est inacceptable dans un régime d'enregistrement de titres. Il est vrai que si la non-conformité menait à une invalidité complète de l'enregistrement des DPI fédéraux, cela inciterait dans une large mesure le titulaire initial et les cessionnaires ultérieurs à veiller à ce que l'on suive les règles. Cependant, cela minerait sérieusement l'intégrité du registre de titres lui-même car un enregistrement inexact, à n'importe quel niveau dans la chaîne de titres, invaliderait le titre du titulaire actuel. Comment un éventuel cessionnaire, voire un créancier garanti souhaitant vérifier le titre du débiteur à l'égard du DPI, pourrait-il déterminer si un titulaire antérieur dans la chaîne a fait l'enregistrement sous le nom exact? Habituellement, cette information ne devient disponible qu'en cas de conflit entre deux revendicateurs rivaux. Dans le droit provincial général des opérations garanties, cela est acceptable car l'invalidité de l'enregistrement ne porte préjudice qu'à la partie qui a effectué l'enregistrement sous le nom inexact; cependant, dans le régime de titres fédéral, cela détruit aussi le titre des acheteurs ultérieurs.

Une solution plus acceptable, moins radicale, consisterait à rendre le droit du créancier garanti inopposable à un créancier garanti ultérieur ou un cessionnaire ultérieur si le débiteur ayant octroyé la sûreté initiale ne s'est pas conformé aux règles fédérales en matière de noms de débiteurs qui s'appliquent aux enregistrements effectués dans le registre de titres fédéral. Bien que cette solution évite le résultat radical de l'invalidation complète des enregistrements de titres fédéraux à cause d'erreurs d'inscription du nom d'un titulaire ou d'un cessionnaire, elle présente ses propres défis au point de vue de l'observation. Une telle règle imposerait aux créanciers garantis le fardeau pratique de s'assurer que le nom du débiteur ou du titulaire inscrit dans les registres fédéraux de propriété intellectuelle est conforme aux règles fédérales applicables, et ce, même si le débiteur (en sa qualité de titulaire ou de cessionnaire de DPI initial) aurait été responsable de l'enregistrement fédéral. Par conséquent, il ne serait pas suffisant que le créancier

garanti veille à s'être conformé aux règles provinciales ou territoriales applicables au sujet des noms de débiteurs au moment d'enregistrer sa sûreté dans le registre provincial applicable. Il faudrait d'abord que le créancier garanti s'assure non seulement que tous les DPI du débiteur aient été inscrits dans le registre de titres fédéral, mais aussi que les enregistrements soient conformes aux règles fédérales relatives aux noms de débiteurs.

Par ailleurs, ces mesures garantiraient seulement que le débiteur ou le titulaire figurant dans la chaîne de titres a été correctement enregistré conformément aux règles fédérales concernant les noms de débiteurs. Cela ne serait pas suffisant en soi pour garantir que la totalité des sûretés accordées par les titulaires antérieurs sont décelables, si les règles fédérales en matière de nom du débiteur n'étaient pas essentiellement les mêmes que les règles provinciales correspondantes. En l'absence de critères uniformes, les recherches provinciales fondées sur les noms enregistrés au niveau fédéral des titulaires faisant partie de la chaîne de titres, même si ces noms ont été inscrits correctement en vertu des règles fédérales en matière d'enregistrement du nom du débiteur, ne révéleraient pas nécessairement les sûretés accordées enregistrées correctement en vertu des règles provinciales applicables concernant les noms de débiteurs.

Par conséquent, l'uniformité des règles applicables concernant les noms de débiteurs, entre les registres de sûretés provinciaux *et* les registres fédéraux de propriété intellectuelle, est nécessaire pour garantir qu'il est possible de découvrir la totalité des sûretés enregistrées au niveau provincial qui font partie de la chaîne de titres. Cette uniformité fédérale-provinciale n'est pas facile à réaliser à cause des différences provinciales actuelles dans les règles applicables concernant les noms de débiteurs. Une solution serait que les règles fédérales exigent que les enregistrements soient conformes à toutes les règles provinciales potentiellement applicables, vraisemblablement au moyen d'enregistrements multiples correspondant à chaque variation provinciale de ce qui constitue un nom juridique exact. Cette mesure augmenterait considérablement le fardeau d'enregistrement ainsi que le risque d'erreurs.

On éliminerait le besoin de procéder à cet enregistrement multiple au niveau fédéral si les 13 provinces et territoires et l'administration

fédérale souscrivaient à des règles uniformes et les adoptaient. Cependant, il ne faudrait pas surestimer la probabilité d'atteindre cet objectif car même les administrations subordonnées à la LSM ne sont pas encore parvenues à obtenir cette uniformité.

5.5 Solutions structurelles possibles aux défis que pose la coordination

Existe-t-il des solutions structurelles à ces problèmes? Aux États-Unis, dans un rapport commandé par le United States Patent and Trademark Office, le Franklin Pierce Law Centre[10] (rapport du FPLC) a proposé une approche par passerelle unique, dans le cadre de laquelle une requête unique dans un site de méta-recherche lancerait une recherche dans tous les registres d'opérations garanties prévus par l'article 9 du *Uniform Commercial Code* (UCC) et tous les registres fédéraux de propriété intellectuelle, en vue de produire un rapport unique. Les bases de données seraient séparées, mais l'utilisateur aurait l'impression d'effectuer des recherches dans un seul registre.

L'établissement d'un portail d'entrée commun similaire à celui décrit ci-dessus éliminerait-il ou, à tout le moins, allégerait-il le fardeau de recherche imposé aux cessionnaires et créanciers garantis qui cherchent à prendre une sûreté constituée sur des DPI canadiens? En théorie, une telle solution rendrait inutiles la détermination du lieu provincial ou territorial exact de chaque débiteur dans la chaîne de titres et la recherche dans chaque registre de façon séparée, car la recherche se ferait automatiquement dans tous les registres. Cela réduirait le fardeau logistique de recherche. (Il faudrait que les coûts associés à une telle approche soient soigneusement exposés, car une recherche dans l'ensemble des 13 registres, pour chaque titulaire faisant partie d'une longue chaîne de titres, pourrait s'avérer très coûteuse si l'on appliquait les tarifs provinciaux actuellement en vigueur. Une solution neutre au point de vue des recettes serait sans doute possible, car le nombre plus élevé de requêtes compenserait la réduction des frais associés à la recherche par passerelle.)

Cependant, même à un niveau logistique, il ne faudrait pas exagérer les avantages qu'offre la solution de la passerelle commune. Les auteurs

du rapport du FPLC reconnaissent qu'il faudra effectuer des recherches par nom du débiteur dans les registres d'opérations garanties pour tous les prédécesseurs en titre du débiteur immédiat dont les noms apparaissent dans le registre fédéral, mais ils laissent entendre qu'un tel processus sera facile parce que l'approche par passerelle permet d'effectuer une recherche unique dans la totalité des bases de données[11]. Nous sommes d'accord qu'un portail commun offrirait un site de recherche unique, mais il est erroné de laisser entendre que cette solution éliminerait le besoin de faire des recherches multiples. Il faudrait quand même effectuer une recherche initiale distincte dans les registres de DPI fédéraux afin d'établir l'identité des titulaires successifs dans la chaîne de titres, et ensuite plusieurs recherches distinctes dans les registres de sûretés provinciaux, d'après le nom de chaque titulaire dans la chaîne de titres. Il faudrait aussi comparer manuellement l'ordre temporel des enregistrements provinciaux et fédéraux, dans le but de régler les questions de priorité opposant un créancier garanti enregistré au niveau provincial et un cessionnaire enregistré au niveau fédéral[12]. Enfin, une passerelle commune n'amoindrirait pas les difficultés de recherche que crée le manque d'harmonie des règles relatives aux noms de débiteurs dont il a été question à la section précédente; il serait encore nécessaire de procéder à une harmonisation indépendante des règles provinciales et fédérales ainsi que des règles interprovinciales pour éviter que le fardeau d'enregistrement et de recherche ne soit trop lourd.

5.6 Difficultés de coordination irréductibles dans le cas des débiteurs étrangers

Nous avons présumé jusqu'ici que nous avons affaire à un débiteur ou à un titulaire situé au Canada. Mais il arrive parfois que le titulaire ou le débiteur se trouve ailleurs. Considérons, par exemple, le grand nombre de brevets canadiens délivrés à des titulaires américains.

Nous avons vu que les recherches dans la chaîne de titres imposent des obstacles de taille à l'approche fondée sur le choix du droit applicable dans les cas où seuls un débiteur ou des titulaires nationaux sont en cause. Les problèmes seraient nettement exacerbés dans les

cas où un ou plusieurs des titulaires dans la chaîne de titres seraient situés à l'étranger. L'application de la règle du lieu du débiteur signifierait que le droit des opérations garanties d'un pays étranger s'appliquerait pour déterminer la validité et l'ordre de priorité d'une sûreté sur un DPI canadien accordée par un titulaire étranger, le mode de publicité de cette sûreté, ainsi que son rang prioritaire par rapport à des tiers. Cela signifie que les éventuels cessionnaires et créanciers garantis auraient à effectuer une recherche dans des registres étrangers pour vérifier si les DPI canadiens sont assujettis à une sûreté enregistrée antérieure qu'a accordée un titulaire étranger figurant dans la chaîne de titres. Par exemple, n'importe quel prêteur désirant prendre une sûreté sur des brevets canadiens appartenant à un débiteur américain aurait à effectuer une recherche dans le registre, prévu à l'article 9 du UCC, de l'État où est situé le débiteur ou le titulaire. Ce serait le cas aussi si le prêteur faisait affaire avec un débiteur canadien ayant obtenu une cession du brevet du titulaire américain d'origine.

Pire, de nombreux pays situés en dehors de l'Amérique du Nord ne possèdent pas de registres de charges généraux ressemblant à ceux qu'ont établi les régimes provinciaux et territoriaux d'opérations garanties au Canada, de même qu'en vertu de l'article 9 du UCC aux États-Unis. Par conséquent, le droit relatif au lieu où le débiteur est situé pourrait ne pas exiger l'enregistrement de la sûreté, voire permettre de le faire.

Comme il est possible que le droit du territoire où le débiteur ou le titulaire étranger est situé ne prévoie pas l'enregistrement public des sûretés, il serait impossible d'indiquer la règle régissant les priorités entre un créancier garanti et un cessionnaire enregistré au niveau fédéral en fonction de l'ordre respectif d'enregistrement de la sûreté au sein du territoire du débiteur ou du titulaire ainsi que l'enregistrement du droit du cessionnaire dans les registres de DPI fédéraux. Il faudrait plutôt ébaucher une règle spéciale pour tenir compte d'un débiteur ou de titulaires étrangers situés dans des administrations qui n'ont pas de registres de sûretés, comme suit :

Lorsque le titulaire enregistré d'un DPI fédéral est situé à l'extérieur du Canada, un cessionnaire ultérieur ou un créancier garanti prenant une sûreté

du titulaire enregistré le fait sous réserve de n'importe quelle sûreté accordée par le titulaire enregistré si le créancier garanti s'est conformé à toutes les conditions requises pour qu'une sûreté soit opposable à des tiers imposés par le droit des opérations garanties de l'administration où est situé le titulaire.

Cependant, le résultat pratique d'une telle règle est qu'il est possible que toute charge accordée par le débiteur étranger soit impossible à déceler, auquel cas un éventuel cessionnaire ou créancier garanti sera forcé de se fier à la sécurité douteuse des observations et des garanties personnelles du titulaire étranger. Et même là, il peut être difficile d'obtenir des garanties satisfaisantes si le titulaire étranger est un prédécesseur en titre du débiteur ou du titulaire actuel.

Il est vrai que la plupart des pays ont établi des registres de propriété intellectuelle afin de tenir compte de l'enregistrement des sûretés et des transferts de titularité de la propriété intellectuelle, le rang prioritaire des sûretés étant alors établi entièrement ou partiellement en fonction de l'ordre d'enregistrement[13]. Cependant, comme le font les registres fédéraux canadiens, de tels registres se limitent aux DPI qui doivent être exploités à l'intérieur des frontières du pays visé[14]. Ils ne sont pas conçus pour tenir compte de l'enregistrement de sûretés constituées sur des DPI canadiens.

Une solution possible serait d'exiger que les créanciers garantis qui prennent en garantie des DPI canadiens d'un débiteur ou de titulaires étrangers et qui désirent avoir préséance sur les cessionnaires enregistrés au niveau fédéral des mêmes DPI s'inscrivent dans un registre provincial des opérations garanties. Cependant, la mise en œuvre de cette solution recèle des difficultés. Il n'y a pas de motif justifié pour choisir lequel des régimes provinciaux d'opérations garanties devrait s'appliquer aux sûretés accordées par le débiteur ou les titulaires étrangers; et cela pourrait mener au risque d'une contestation constitutionnelle pour cause d'attitude arbitraire. Si le fait de laisser la sélection du registre provincial au soin du titulaire ou du débiteur étranger pouvait atténuer ce problème, il serait nécessaire d'établir des règles fédérales additionnelles en matière de publicité afin de garantir la divulgation à toutes les tierces parties intéressées du lieu choisi, ce qui réduirait la rentabilité de cette solution[15].

5.7 Statut international douteux de la règle du choix du droit applicable fondée sur le lieu du débiteur pour les sûretés constituées sur des DPI

Malgré sa nature immatérielle, la propriété intellectuelle a toujours été considérée comme aussi rattachée au territoire que les biens immobiliers. Un DPI ne fait l'objet d'aucune notion universelle. Bien que les conventions internationales puissent imposer des normes minimales, un DPI constitue encore un ensemble de droits déterminés au niveau national dont l'application se limite au territoire sur lequel le bien est exploité. Il s'ensuit que, tout comme les biens-fonds, les droits de propriété intellectuelle sont régis par le droit national du pays dans lequel ils se trouvent[16].

Le principe de la territorialité sur lequel se fonde le droit de la propriété intellectuelle, de même que son analogie avec les biens-fonds, donnent à penser que le lieu où est situé le débiteur ou le titulaire constitue le facteur de rattachement le plus reconnu pour ce qui est de déterminer le choix du droit applicable à l'opposabilité à des tiers des transactions concernant la propriété intellectuelle, qu'il s'agisse d'une vente ou de l'octroi d'une sûreté. C'est pour cette raison que, dans la plupart des pays, la législation régissant la vente et l'octroi d'une sûreté constituée sur des DPI est habituellement intégrée dans un régime juridique unifié, fondé sur l'enregistrement et limité d'un point de vue territorial. C'est la règle que l'on applique actuellement aux États-Unis à l'égard du droit d'auteur, suite à la décision rendue par la Cour Fédérale dans la célèbre affaire *Peregrine*[17]. Il est vrai que, dans ce pays, on assiste présentement à des efforts de réforme, notamment ceux axés sur l'article 9 du UCC, qui visent à ce que les questions relatives aux sûretés constituées sur les droits d'auteur soient de nouveau du ressort des États. Cependant, le débat suscite encore la controverse, et même les efforts de réforme axés sur l'article 9 envisagent une étroite coordination avec la législation fédérale au sujet de la titularité et du transfert des éléments de propriété intellectuelle.

Il s'ensuit que même si l'on adoptait au Canada l'approche du choix du droit applicable fondée sur le lieu où est situé le débiteur, sa portée pratique se limiterait aux DPI canadiens. Vu la prédominance au niveau international du principe de la territorialité, un créancier

garanti qui prendrait en garantie les DPI européens ou américains d'un débiteur canadien ne pourrait simplement pas se fier aux règles en matière d'enregistrement et de priorité du droit provincial régissant les opérations garanties. Tout conflit de priorité portant sur des DPI étrangers sera presque à coup sûr tranché dans le pays où il survient, et les tribunaux de ce dernier appliqueront presque à coup sûr leurs propres règles de fond en matière d'enregistrement et de priorité en vue de régler ce conflit.

Le fait qu'une approche uniforme en matière de choix du droit applicable ne soit pas faisable, d'un point de vue pratique, pour les DPI étrangers et canadiens met en doute la sagesse de la règle du lieu du débiteur en tant que moyen de résoudre les incertitudes juridiques auxquelles sont actuellement confrontés les créanciers qui prennent en garantie des DPI fédéraux. Après tout, si la règle du choix du droit applicable fondée sur le lieu du débiteur finit par se limiter aux DPI canadiens, mais que l'on applique une règle territoriale aux DPI étrangers, cela voudrait dire qu'une sûreté constituée sur des DPI canadiens lierait les tiers même si elle était enregistrée à l'extérieur du Canada (ou pas enregistrée du tout, si le droit étranger régissant les opérations garanties n'obligeait pas à en faire la publicité), tandis qu'un créancier garanti canadien prêtant des fonds à des débiteurs canadiens en prenant en garantie leurs DPI étrangers serait tenu de se conformer aux règles étrangères en matière d'enregistrement et de priorité. Il n'est pas certain que l'incidence préjudiciable qui en résulterait sur la négociabilité des DPI canadiens soit justifiée.

5.8 Résumé

Les réformes recommandées à la partie 4 permettraient davantage aux éventuels créanciers garantis de faire enquête sur le titre de propriété d'un éventuel débiteur à l'égard du bien affecté en garantie, ce qui réduirait ainsi une source importante des incertitudes juridiques relevées à la partie 3. Il est toutefois nécessaire de procéder à d'autres réformes en vue de résoudre les incertitudes que suscite l'ordre de priorité des revendications relatives à des DPI fédéraux identiques entre des créanciers garantis concurrents ainsi qu'entre un créancier garanti et un cessionnaire enregistré au niveau fédéral. La partie 5

expose une façon d'aborder ce problème en se fondant sur la règle du choix du droit applicable, tandis que les parties 6 et 7 examinent une approche fédérale.

Selon l'approche dite du choix du droit applicable, le gouvernement fédéral se soumettrait au droit du lieu où est situé le débiteur en tant que droit applicable à l'enregistrement, aux effets de l'enregistrement ou du non-enregistrement, ainsi qu'à l'ordre de priorité des sûretés constituées sur n'importe quel DPI fédéral. Pour les débiteurs du Québec, les dispositions pertinentes du CCQ s'appliqueraient. Pour les débiteurs situés dans les autres provinces et les territoires, il serait fait référence à la LSM applicable. Pour ce qui est des débiteurs étrangers, ce serait le droit étranger en matière d'opérations garanties qui aurait préséance.

Si l'on adopte cette approche, nous recommandons qu'elle soit mise en œuvre par une règle fédérale liée au choix du droit applicable, qui préciserait que le droit applicable est celui qui s'applique au lieu où le débiteur est situé. L'autre option serait de rester muet sur ce point et de laisser les règles régissant le choix du droit du lieu du litige déterminer le droit applicable. Pour les litiges se déroulant au Canada, cela mènerait aussi à l'application du droit du lieu où le débiteur est situé, mais il y a suffisamment de variations dans les stipulations des lois provinciales pour que cette approche suscite de l'incertitude ainsi que des conflits possibles quant au droit applicable. Pour des motifs analogues, nous recommandons que la législation fédérale précise aussi une règle de priorité qui classe les cessionnaires et les créanciers garantis en fonction du moment respectif où ils ont enregistré leurs droits dans le registre fédéral applicable de propriété intellectuelle ainsi que dans le registre des opérations garanties de la province ou du territoire où le débiteur est situé.

L'une des caractéristiques de l'approche fondée sur le choix du droit applicable est qu'elle fait appel à plus d'un régime juridique. Le droit du lieu où est situé le débiteur s'applique à l'enregistrement et à la priorité des droits de sûretés, tandis que les décisions concernant la titularité et la cession des DPI sont assujetties à la législation fédérale. Cette situation comporte de grands désavantages, dont le premier est le problème posé par la chaîne de titres. Pour déterminer l'ordre de priorité, un éventuel créancier garanti doit chercher la chaîne de titres

relative au DPI au niveau fédéral et, ensuite, faire des recherches dans l'ensemble des divers registres qui correspondent au lieu des titulaires antérieurs, dont l'identité est révélée par cette recherche de titres, afin de déterminer si ces titulaires ont accordé des sûretés antérieures. C'est donc dire que l'existence du registre de titres fédéral complique davantage la tâche d'un éventuel créancier qui désire vérifier le rang prioritaire d'une sûreté constituée sur un DPI fédéral, plutôt que sur une forme plus classique de bien personnel. Par ailleurs, le manque d'uniformité entre les règles régissant les noms du débiteur ou du titulaire dans les registres provinciaux et les registres fédéraux signifie que les sûretés valables accordées par des titulaires antérieurs peuvent rester inapparentes, même après une recherche complète. La seule façon d'éliminer cette source d'incertitude serait d'uniformiser les règles provinciales concernant les noms des débiteurs. Cela en soi constituerait une vaste entreprise de réforme juridique. La recherche par « passerelle » (un processus au moyen duquel un portail électronique unique effectue automatiquement des recherches dans de multiples registres) pourrait alléger en partie le fardeau technique que représente le fait d'effectuer des recherches dans de multiples administrations, mais cela n'éliminerait pas l'obligation d'effectuer des recherches multiples, pas plus que les problèmes attribuables au manque d'uniformité des noms des débiteurs.

Le second grand désavantage de l'approche fondée sur le choix du droit applicable est le problème que posent les débiteurs étrangers. Selon cette approche, les sûretés constituées sur des DPI canadiens qu'accordent les titulaires étrangers constitueraient une charge valable si elles étaient convenablement publicisées, conformément au droit du lieu où le débiteur est situé. Cela signifie que la vérification des charges liée à un DPI obligerait à effectuer des recherches dans un registre étranger (et, à l'évidence, une recherche par passerelle serait impossible). Pire encore, de nombreux pays situés en dehors du continent nord-américain ne sont pas dotés de registres de charges généraux du genre de ceux établis par les régimes provinciaux et territoriaux en matière d'opérations garanties au Canada, de même que par l'article 9 du UCC aux États-Unis. Il se peut donc qu'il soit tout à fait impossible de découvrir des sûretés antérieures accordées.

Recommandation n° 6

Pour régler le problème des revendications de priorité de créanciers garantis à l'égard de droits de propriété intellectuelle fédéraux, le Parlement pourrait adopter une règle fédérale fondée sur le choix du droit applicable, qui désignerait le droit du lieu où le débiteur est situé comme celui qui s'applique à l'enregistrement et à la détermination de la priorité. Comme cette approche complique le travail de recherche d'une chaîne de titres et crée des problèmes lorsque des débiteurs étrangers sont en cause, il faudrait la considérer comme une solution de second choix et ne l'adopter que si le Parlement pense qu'il est impossible de mettre en œuvre une solution de fond fédérale au problème.

---

1 L'opposabilité juridique d'une opération garantie constituée sur des DPI fédéraux aux créanciers judiciaires, au syndic et aux autres catégories de tiers (comme des licenciés non exclusifs) du débiteur soulèvent des questions quelque peu différentes. Pour cette raison, et parce que leur règlement ultime est influencé par l'analyse présentée dans cette partie ainsi qu'à la partie 6, nous reportons ces questions à la partie 7, qui traite de plusieurs questions de priorité additionnelles.

2 Voir de façon générale la prétendue approche de réforme provinciale identifiée par Wood (2002). Bien que ces auteurs n'emploient pas l'expression « choix du droit applicable », l'approche provinciale qu'ils analysent dépend d'un facteur de rattachement lié au choix du droit applicable. De façon générale, voir Walsh.

3 Pour des citations plus précises, voir la section 1.1 ci-dessus.

4 Pour savoir lesquels, voir la section 5.6 ci-après.

5 Pour le Québec, voir le CCQ, art. 3105, par. 1 et 2. Pour les provinces de common law et les trois territoires, voir par exemple l'al. 7(2)*a*) de la LSRBP du Nouveau-Brunswick, et le s.-al. 7(1)*a*)(i) de la LSM de l'Ontario. Bien que le CCQ et les LSM traitent du choix du droit applicable pour les questions relatives à la validité du droit de sûreté et son enregistrement, ils ne traitent pas explicitement du choix du droit applicable pour les questions de priorité, sauf lorsqu'il en est question en tant qu'aspect de l'enregistrement ou du défaut d'enregistrement. Cependant, on présume généralement que les questions de priorité sont aussi le mieux régies par le droit du lieu où est situé le débiteur, pour ce qui est des biens grevés intangibles.

6 Comparez l'art. 307 du CCQ, « La personne morale a son domicile aux lieu et adresse de son siège », avec l'al. 7(1)*b*) de la LSRBP du Nouveau-Brunswick :

« ...un débiteur se trouve [...] à son bureau de direction, s'il a plus d'un établissement ».

7 Wood (2002), à la p. 694.

8 Toutes les administrations soumises à la LSM classent l'ordre de priorité entre un créancier garanti et un cessionnaire selon que ce dernier a acquis son droit avant ou après que l'avis de la sûreté a été publicisé par voie d'enregistrement. Si c'est avant, le cessionnaire a préséance à moins qu'il savait réellement que le débiteur avait déjà accordé une sûreté. Si c'est après, c'est le créancier garanti qui a préséance. Voir par exemple la LSRBP, par. 20(3). Le résultat que l'on obtient en vertu de l'art. 2663 du CCQ est généralement semblable, sauf que le cessionnaire d'un bien grevé a préséance sur une sûreté non enregistrée, même si le cessionnaire avait une connaissance réelle de la sûreté au moment où il a acquis son propre droit.

9 Pour une analyse détaillée effectuée dans un contexte américain, voir Brennan (2001a), (2001b).

10 Ward et Murphy présentent un résumé du rapport du FPLC. Celui-ci n'a pas encore été officiellement accepté par le United States Patent and Trademark Office.

11 Le rapport du FPLC n'est pas aussi clair qu'on le voudrait sur ce point. La totalité de l'analyse pertinente se lit comme suit : [TRADUCTION] « Cette intégration [un méta-site ou un registre de sûretés fédéral unifié] permettra de chercher efficacement les dépôts du UCC au sujet des concédants et des cessionnaires inscrits au dossier dont le nom apparaît sous les divers numéros de biens fédéraux. » Partie VI.A.3, par. 64. Les règles concernant les noms des titulaires, en vertu des lois fédérales en matière de propriété intellectuelle, seraient vraisemblablement modifiées pour correspondre aux règles d'État du UCC, mais le rapport ne parle pas de cette question.

12 Ce problème ne se pose pas dans l'actuel système provincial, où une sûreté enregistrée à l'encontre d'un prédécesseur en titre du titulaire actuel n'est pas décelable, sauf pour les sortes de biens qu'il est obligatoire d'indexer, auquel cas un preneur de sûreté ultérieur obtient un titre incontestable à moins que la sûreté ait été enregistrée à l'encontre de ce bien en particulier.

13 Pour une liste indicative de registres nationaux et une description sommaire de leur portée, voir Brennan (2001a).

14 Les systèmes multilatéraux de Madrid et de La Haye font exception à la règle. En vertu de ces systèmes, le titulaire d'une marque de commerce ou d'un dessin industriel dans l'un des États membres peut faire protéger la marque ou le dessin dans quelques-uns ou la totalité des autres pays membres en déposant un enregistrement international unique auprès de l'Organisation mondiale de

la propriété intellectuelle (OMPI). Les systèmes permettent également l'enregistrement des changements de titularité et des renouvellements (mais pas des droits sur des sûretés). Pour plus de détails, consulter le site de l'OMPI à www.ompi.org.

15 Pour tous les points soulignés dans ce paragraphe, voir, en général, Walsh.

16 Voir, par exemple, Eugen Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, trad. angl., Deventer, Kluwer, 1978; Eugen Ulmer, « General Questions – The International Conventions », ch. 21 dans Eugen Ulmer (sous la direction de), *International Encyclopedia of Comparative Law*, vol. XIV, *Copyright and Industrial Property*, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, et Martinus Nijhoff, Dorderecht, Boston, Lancaster, 1987; Graeme Austin, « Private International Law and Intellectual Property Rights: A Common Law Overview », document rédigé pour le forum de l'OMPI sur le droit international privé et la propriété intellectuelle, Genève, 30 et 31 janvier 2001; Fritz Blumer, « Patent Law and International Private Law on Both Sides of the Atlantic », document rédigé pour le forum de l'OMPI sur le droit international privé et la propriété intellectuelle, Genève, 30 et 31 janvier 2001; Martin Wolff, *Private International Law*, 2e éd., Clarendon Press, Oxford, 1950, aux p. 547-548; James J. Fawcett et Paul Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998.

17 *Re Peregrine Entertainment, Ltd.*, 116 B.R. 194 (Bankr. C.D. Cal. 1990).

6 Une approche de fond fédérale

6.1 Introduction

Nous examinons dans cette partie la possibilité de modifier les lois fédérales relatives à la propriété intellectuelle afin de prévoir explicitement l'enregistrement fédéral des sûretés constituées sur des DPI fédéraux. Les priorités entre un créancier garanti et un cessionnaire, ou entre des créanciers garantis concurrents, seraient alors régies par l'ordre d'enregistrement fédéral (c'est-à-dire que la stricte règle de priorité du premier enregistrement qui est recommandée à la partie 4 pour les cessionnaires concurrents s'appliquerait aux créanciers garantis).

Comme il a été dit plus tôt, nous qualifions cette solution d'approche de fond fédérale, ou simplement d'approche fédérale, par souci de concision. En fait, la législation fédérale serait d'une portée restreinte. Premièrement, elle ne s'appliquerait qu'aux DPI fédéraux. Les DPI provinciaux seraient traités comme des biens immatériels généraux en vertu du droit provincial applicable en matière d'opérations garanties. Et seules les sûretés constituées sur des DPI fédéraux seraient assujetties au régime fédéral. Les sûretés constituées sur des droits liés aux DPI, dont celles qui sont liées à des droits sur des paiements de redevance, seraient exclues. Et même en ce qui concerne les sûretés constituées sur des DPI fédéraux eux-mêmes, les règles d'enregistrement et de priorité du droit régissant les opérations garanties qui serait applicable dans la province ou le pays où le débiteur est situé ne perdraient préséance que pour régler une contestation mettant en cause au moins un revendicateur enregistré au niveau fédéral. Si aucun créancier garanti ne décidait de s'enregistrer au niveau fédéral, la priorité serait réglée sans se reporter à la législation fédérale; il en serait de même dans le cas d'une contestation opposant un créancier garanti et un cessionnaire, si ni l'un ni l'autre ne s'était enregistré au niveau fédéral au moment où leurs droits étaient entrés en conflit.

La principale différence entre l'approche fondée sur le choix du droit applicable et l'approche fédérale serait la source des règles de priorité. Selon l'approche fondée sur le choix du droit applicable, une cession enregistrée au niveau fédéral risquerait d'être subordonnée à une sûreté antérieure accordée et enregistrée (si cela était exigé) en vertu du droit du lieu où le débiteur est situé. Par contraste, selon l'approche fédérale, les cessions directes et les sûretés sont toutes deux enregistrables au niveau fédéral, et, après cela, auraient priorité sur toute cession ou sûreté concurrente non enregistrée à ce niveau. Il s'ensuit qu'une cession ou une sûreté enregistrée au niveau fédéral ne pourrait jamais être subordonnée à une sûreté qui aurait été accordée et enregistrée conformément au droit du lieu où est situé le débiteur, mais non au niveau fédéral.

La mise en œuvre de la solution fédérale éliminerait la plupart des problèmes associés à la solution du choix du droit applicable dont il est question à la partie 5. Le fardeau de recherche serait simplifié, car les éventuels créanciers garantis et cessionnaires qui auraient l'intention d'enregistrer les droits au niveau fédéral n'auraient à faire des recherches que dans les registres fédéraux de propriété intellectuelle. Il ne serait pas nécessaire de faire des recherches dans les registres d'opérations garanties de la province ou du territoire où serait situé le débiteur ou le titulaire immédiat, ou n'importe quel prédécesseur en titre. Les droits de priorité réciproques des créanciers ayant pris en garantie des DPI fédéraux seraient assujettis à un régime d'enregistrement et de priorité uniforme et unique, de sorte que leur statut prioritaire à l'encontre de créanciers garantis concurrents ne serait pas vulnérable à des changements qui dépendraient des règles de priorité particulières de la province ou du pays où serait situé le débiteur ou le titulaire. Le problème des sûretés difficiles à chercher ou impossibles à trouver qui pourrait se poser dans le cadre des droits étrangers régissant les opérations garanties, dans les cas où le débiteur est situé ailleurs qu'au Canada, serait éliminé car ce serait le droit canadien, et non le droit étranger, qui s'appliquerait exclusivement. Enfin, l'approche fédérale harmoniserait entièrement la législation canadienne avec l'approche territoriale généralement admise en vue de déterminer l'opposabilité à des tiers des transactions mettant en cause des DPI[1].

Recommandation n° 7

Le Parlement devrait modifier les lois régissant les éléments de propriété intellectuelle afin de prévoir l'enregistrement fédéral des sûretés dans les registres de propriété intellectuelle.

6.2 Étendue des biens affectés en garantie

6.2.1 DPI provinciaux

Le principal argument en faveur de l'approche fédérale découle de la nécessité de coordonner les règles régissant l'opposabilité à des tiers de l'octroi d'une sûreté constituée sur des DPI fédéraux avec l'existence des registres fédéraux de titularité de DPI. Comme il n'existe pas de registres, provinciaux ou fédéraux, de titularité pour les DPI provinciaux, il n'y a aucune raison de faire tomber sous le coup de l'approche de fond fédérale les sûretés constituées sur des DPI provinciaux, même en supposant que cela soit permissible d'un point de vue constitutionnel. Au contraire, ces sûretés continueraient d'être régies par le droit relatif aux opérations garanties qui s'applique à d'autres catégories de biens grevés immatériels[2].

6.2.2 Marques de commerce

Les droits que l'on accorde en vertu du droit provincial aux marques de commerce non enregistrées sont des DPI provinciaux et, à ce titre, ils devraient être exclus de la portée du régime fédéral[3]. Il est vrai qu'une fois qu'elle est enregistrée au niveau fédéral, une marque de commerce identique sur le plan des faits peut être admissible à une protection sous la double forme d'un DPI provincial et d'un DPI fédéral. Cependant, comme les deux séries de droits de propriété sont juridiquement distinctes, il n'y a pas de conflit conceptuel à appliquer le régime fédéral d'enregistrement et de priorité aux litiges opposant des créanciers garantis concurrents, ou un créancier garanti et un cessionnaire, lorsque tous les revendicateurs se fondent sur la législation fédérale, et à appliquer ensuite le droit provincial pour trancher les revendications concurrentes à l'égard d'une marque identique sur le plan des faits en tant que marque provinciale. Tout conflit opérationnel

serait alors tranché en faveur de la personne ayant des droits fédéraux supérieurs, car il a été décrété qu'un enregistrement fédéral confère des droits exclusifs à l'utilisation de la marque et constitue un moyen de défense complet dans le cadre d'une action fondée sur le droit provincial[4]. Il serait peut-être souhaitable d'établir cette règle de manière plus solide grâce à l'inclusion d'une disposition expresse dans la *Loi sur les marques de commerce*, mais il ne faudrait pas considérer que l'éventualité de ce genre de conflit constitue un désavantage de l'approche fédérale. Au contraire, cela est inhérent aux pouvoirs fédéraux et provinciaux partagés concernant les marques de commerce, au même titre qu'un conflit identique pourrait naître entre les droits provinciaux et fédéraux sur une marque de commerce en cas de litige entre deux parties qui ont commencé séparément à utiliser la même marque, qu'une seule des deux parties a enregistrée.

6.2.3 Droit d'auteur non enregistré

Un droit d'auteur prend naissance au moment de la création de l'œuvre et ne dépend pas de son enregistrement dans le registre fédéral des droits d'auteur. Un droit d'auteur non enregistré est prépondérant et important, comme dans le cas d'un logiciel en voie d'élaboration ou d'un film en voie de réalisation. En revanche, on pourrait faire valoir qu'étant donné qu'il n'existe pas de registre de titres pour les droits d'auteur non enregistrés (par définition), ces droits devraient être exclus de la portée de l'approche fédérale. Cependant, il serait faisable au point de vue pratique d'étendre l'approche fédérale afin de permettre d'enregistrer un droit, par nom du débiteur, sur les droits d'auteur non enregistrés d'un débiteur, et, à cause du besoin de régler des conflits de priorité futurs au cas où l'on enregistre plus tard un droit d'auteur non enregistré grevé, il pourrait y avoir des avantages à le faire. Nous concluons en fin de compte que les droits d'auteur non enregistrés devraient être intégrés au régime fédéral, mais que comme le règlement de cette question est lié de près aux aspects opérationnels d'une réforme des registres fédéraux, l'analyse détaillée est présentée à la partie 7[5].

6.2.4 Redevances et autres garanties sur des DPI liées à l'octroi de licences

La valeur commerciale d'un DPI découle du droit qu'a le titulaire de restreindre et de contrôler l'usage que d'autres en font sans rétribution. Le contrôle est habituellement exercé par la voie d'un contrat de licence, en vertu duquel le titulaire-concédant autorise un licencié à utiliser son DPI moyennant un paiement forfaitaire unique ou des paiements échelonnés dans le temps. L'opération de concession de licence produit sa propre série de biens qui sont susceptibles d'être affectés en garantie par le titulaire-concédant du DPI. Tels sont les avantages contractuels de ces accords de licence, et surtout les paiements de redevance que doivent les licenciés.

Faudrait-il que les divers revenus et avantages contractuels que l'on associe aux opérations d'octroi de licence tombent sur le coup de l'application d'un régime fédéral réformé en matière de priorité? Ou faudrait-il continuer de les réglementer en tant que forme distincte de biens immatériels grevés en vertu du droit général des opérations garanties de la province, du territoire ou du pays étranger où est situé le débiteur?

Nous favorisons la dernière solution. Comme nous l'avons vu, le principal argument en faveur d'un régime fédéral de priorité des opérations garanties touchant les DPI fédéraux découle de l'existence des registres fédéraux de propriété. Comme il n'existe pas de registre de propriété, soit provincial soit fédéral, pour les paiements de redevance liés à des DPI, par opposition aux DPI eux-mêmes, ces paiements de redevance ne devraient pas être traités différemment des cessions de DPI provinciaux. Les créanciers garantis protégeraient leurs sûretés constituées sur des paiements de redevance comme ils le feraient pour une sûreté dans n'importe quel autre compte, en prenant et en annonçant leur sûreté conformément au droit de la juridiction où est situé le débiteur. Pour les débiteurs canadiens, cela ferait du registre provincial ou territorial applicable de sûretés mobilières le régime de priorité et de lieu d'enregistrement approprié.

En reléguant au droit du lieu où le débiteur est situé les sûretés constituées sur des redevances, nous sommes influencés par l'aspect

additionnel selon lequel une approche de fond fédérale empiéterait dans une trop large mesure sur le domaine du financement général des comptes débiteurs. Un créancier garanti prenant en garantie des biens immatériels généraux d'un débiteur serait perdant face à un créancier garanti antérieur (ou un cessionnaire antérieur) ayant enregistré au niveau fédéral son droit sur les redevances. Par contraste, le fait de permettre que de telles sûretés (et cessions) soient régies par le droit du lieu où le débiteur est situé garantit que tous les comptes et toutes les revendications, découlant de DPI ou autrement, soient régis par le même droit. Cette solution évite aussi de devoir régler les problèmes complexes de qualification qui pourraient par ailleurs se poser. Par exemple, les comptes à payer pour des services de soutien technique fournis par le concédant à l'égard du logiciel sous licence seraient-ils considérés comme des paiements de redevance ou comme un compte distinct? Cela importerait-il si l'entente de service faisait partie de la licence originale ou d'un contrat distinct?

Cette solution fonctionne bien pour les sûretés constituées sur des redevances, mais une cession pure et simple de redevance suscite des problèmes analogues. Mais cela est vrai pour les comptes en général. Pour cette raison, même si les registres provinciaux et territoriaux se limitent en général à l'enregistrement des droits sur des sûretés (par opposition à la cession pure et simple de sûretés immobilières), à titre exceptionnel, il est prévu de grever, par nom du cédant, les cessions pures et simples de « comptes » ou de « revendications » du débiteur à l'encontre d'un tiers[6]. Par conséquent, il est possible, pour les titulaires ou les débiteurs canadiens du moins, que les cessionnaires et les créanciers garantis se tournent vers le droit provincial et territorial pour enregistrer les droits et garantir ainsi le rang prioritaire de leurs sûretés constituées sur les redevances.

La solution de rechange serait de prévoir l'enregistrement fédéral de l'existence d'une cession ou de l'octroi d'une sûreté constituée sur des redevances. Le principal avantage de cette solution est qu'elle éliminerait le besoin de procéder à un double enregistrement (dans les systèmes fédéral et provincial) lorsque le créancier garanti souhaite prendre en garantie les DPI et les redevances connexes en même temps, comme ce serait le cas habituellement, mais non d'autres

comptes liés aux DPI. Selon nous, il ne s'agit pas d'un avantage convaincant, car il serait relativement rare que la partie garantie souhaite prendre une sûreté constituée uniquement sur des DPI et les redevances connexes, mais non sur d'autres biens. En outre, le fardeau du double enregistrement n'est pas à ce point lourd, en tout état de cause, pour contrebalancer les avantages qu'offre un traitement unifié de tous les comptes, quelle qu'en soit la source.

En conclusion, nous recommandons que les sûretés constituées sur les droits d'un titulaire-concédant en vertu d'une licence relative à un DPI, y compris le droit sur les paiements de redevance et d'autres droits immatériels, devraient continuer d'être traitées comme une forme distincte de grèvement régi par le droit général des opérations garanties de la province ou du territoire, sinon du pays, où est situé le débiteur-concédant. Cependant, pour que l'ordre de priorité soit complet, nous recommandons en outre que, dans la mesure où les régimes provinciaux et territoriaux en vigueur au Canada ne prévoient pas l'enregistrement de la cession pure et simple de tous les droits immatériels liés à des DPI, ces régimes devraient être modifiés afin que cela soit clarifié, de manière à ce que les cessionnaires et les éventuels créanciers garantis puissent tirer avantage du potentiel de classement et de clarification de la priorité qu'offrent les régimes provinciaux.

6.2.5 Produits des DPI

Un créancier garanti doté d'une sûreté constituée sur les DPI d'un débiteur acquiert-il un droit automatique de sûreté sur les redevances ou autres avantages de l'octroi d'une licence découlant des transactions d'octroi de licence du débiteur en tant que « produit » du DPI original? Les mêmes points sur lesquels s'appuie notre conclusion selon laquelle les produits liés à des DPI, comme les paiements de redevance, ne devraient pas être assujettis au régime fédéral à titre de biens originaux affectés en garantie, dictent aussi que ce produit ne devrait pas être assujetti aux règles fédérales en matière d'enregistrement et de priorité dans la mesure où il constitue un produit.

Cela ne règle pas tout à fait la question du produit. Il serait possible que la législation fédérale accorde aux créanciers garantis le droit automatique de réclamer le produit découlant de n'importe quel DPI

fédéral à titre de bien affecté en garantie, mais qu'elle soumette ensuite les questions d'enregistrement et de priorité au droit du lieu où est situé le débiteur dans le cas des redevances et d'autres formes de produits immatériels. Subsidiairement, les provinces et les territoires pourraient modifier leurs lois en matière d'opérations garanties afin de conférer aux créanciers garantis le droit automatique de réclamer le produit de DPI fédéraux, même si le bien grevé original se situe en dehors du cadre d'application des régimes provinciaux ou fédéraux. Cependant, il serait fort difficile de mettre en œuvre ce type d'approche d'une manière efficace car, dans l'un ou l'autre cas, il faudrait disposer d'une forme quelconque d'enregistrement provincial. Il ne serait pas sensé de prévoir l'enregistrement provincial d'une sûreté constituée sur le DPI afin de rendre opposable le droit automatique sur le produit, étant donné que la sûreté constituée sur le DPI ne tomberait pas sous le coup du droit provincial. Et si l'on établit un enregistrement provincial à l'égard des espèces ou de la forme quelconque que revêtira vraisemblablement le produit, un droit automatique distinct sur le produit sera requis. Autrement dit, il est peu pratique de prévoir une sûreté automatique sur le produit de DPI lorsque le droit « automatique » doit être rendu opposable par voie d'enregistrement dans un registre autre que celui que crée le DPI lui-même.

Ce droit au produit n'est pas non plus nécessaire. Un droit automatique et de grande portée sur le produit ne représente pas la politique actuellement en vigueur au Québec au sujet des opérations garanties[7]. Selon l'expérience acquise dans cette province, un créancier garanti qui souhaite obtenir un droit de sûreté effectif sur un produit peut l'obtenir directement en grevant un bien original du même type générique dont le produit sera vraisemblablement constitué (comme des comptes et d'autres réclamations, de l'argent comptant ou des chèques). Nous sommes en faveur d'une solution contractuelle similaire dans ce contexte, par souci de simplicité. Même si les régimes provinciaux devaient reconnaître directement un droit automatique sur le produit, il serait nécessaire (comme l'illustre l'approche fondée sur l'article 9 du UCC) d'exiger un enregistrement provincial ou une mesure de publicité équivalente quelconque qui conviendrait à la catégorie particulière de produit afin de

protéger convenablement les tiers. Étant donné qu'un double enregistrement serait nécessaire dans le cadre de l'une ou l'autre approche, il n'y a pas d'avantage particulier, selon nous, à rendre automatique – plutôt qu'à obtenir par voie contractuelle – la création du droit sur un produit.

6.2.6 Droits du licencié sur les DPI fédéraux

À la partie 4 nous avons conclu que l'adoption d'une règle de priorité du premier enregistrement pour les cessions concurrentes devrait viser les opérations qui, même si elles se présentent sous la forme d'une licence, équivalaient au fond à la cession d'un droit partiel sur le DPI lui-même[8].

À l'évidence, si l'on étend le régime fédéral de la priorité du premier enregistrement aux opérations garanties concernant des DPI fédéraux, il faudrait appliquer le même critère de la primauté du fond sur la forme pour déterminer à quel moment l'octroi d'une sûreté par un licencier-débiteur sera assujetti à ce régime.

Recommandation n° 8

Le régime fédéral d'enregistrement des sûretés constituées sur des éléments de propriété intellectuelle ne devrait s'appliquer qu'aux droits de propriété intellectuelle fédéraux. Les sûretés constituées sur des paiements de redevance devraient être exclues de la portée du régime fédéral.

6.3 Priorités

6.3.1 Un créancier garanti par opposition à un débiteur

Un régime de priorité basé sur l'enregistrement a pour but de protéger les tiers et d'obtenir un système efficace d'ordonnancement des priorités. Comme ces préoccupations n'ont rien à voir avec les droits du débiteur et du créancier garanti entre eux, un régime de priorité fédéral réformé devrait indiquer clairement que le fait de ne pas enregistrer les droits au niveau fédéral n'a pas d'incidence sur l'exécution de recours contre les biens grevés dont le créancier garanti dispose vis-à-vis du débiteur, en vertu du droit par ailleurs applicable.

6.3.2 Un créancier garanti par opposition aux créanciers garantis et aux cessionnaires

L'élément essentiel de l'approche fédérale est que l'enregistrement fédéral des sûretés constituées sur des DPI fédéraux est la principale activité d'établissement des priorités, et ce, tant pour les créanciers garantis que pour les cessionnaires. Mais est-il nécessaire d'avoir un système fédéral « pur » dans lequel une sûreté non enregistrée au niveau fédéral est tout à fait inopposable? Ou vaut-il mieux un système fédéral « mixte », dans lequel une sûreté enregistrée au niveau provincial est opposable, sauf si elle entre en concurrence avec une sûreté enregistrée au niveau fédéral?

À notre avis, le système mixte est préférable. Prenons l'exemple d'une contestation de priorité entre un créancier garanti qui n'a pas enregistré ses droits au niveau fédéral et un créancier garanti concurrent qui, lui aussi, a décidé de ne pas profiter du régime de priorité fédéral. Comme les deux parties ont en fait choisi de ne pas se fier au système fédéral, l'application des règles d'enregistrement et de priorité du droit du lieu où le débiteur est situé ne minera pas l'intégrité des enregistrements fédéraux. Cela s'appliquerait aussi dans le cas d'une contestation entre un créancier garanti non enregistré et un cessionnaire non enregistré.

Dans la décision *Peregrine*[9], qui est bien connue et fort controversée, le juge Kozinski a opté pour la conclusion opposée; il a statué qu'une sûreté constituée sur un droit d'auteur qui n'était pas enregistré dans le registre fédéral était entièrement inopposable à des tiers, même si elle était inscrite dans le registre de l'État prévu à l'article 9 du UCC. À son avis, un système fédéral exclusif était préférable parce que celui-ci limiterait les recherches par tiers à un seul lieu fédéral. Cet argument n'est pas convaincant. On pourrait atteindre l'objectif identique même dans un système mixte, tant que l'enregistrement fédéral, comme nous l'avons vu ci-dessus, l'emporterait systématiquement sur un droit concurrent revendiqué en vertu du droit du lieu où le débiteur est situé. Comme l'enregistrement fédéral serait une garantie de priorité par rapport à n'importe quel droit concurrent enregistrable mais, en fait, non enregistré au niveau fédéral, n'importe quelle personne ayant l'intention de s'enregistrer au niveau fédéral n'aurait à

faire une recherche qu'à ce niveau. Il serait possible de faire abstraction de tous les droits ayant été seulement enregistrés ou autrement annoncés conformément au droit du lieu où le débiteur est situé.

Dans le contexte d'un régime réformé de registre de droits de propriété, il vaut la peine de rappeler notre recommandation n° 3, selon laquelle : « Les registres fédéraux de propriété intellectuelle devraient être régis par une stricte règle de priorité du premier enregistrement dans laquelle la connaissance d'un droit non enregistré antérieur importe peu sauf dans les cas de fraude ou de mauvaise foi »[10]. Il vaut la peine de souligner ici qu'il convient d'adopter la même politique pour les sûretés si l'on veut que l'approche fédérale mixte fonctionne. Le titulaire d'un droit enregistré au niveau fédéral doit avoir priorité sur un créancier dont le droit n'est pas enregistré au niveau fédéral (même si ce droit a été enregistré ou autrement annoncé en vertu du droit du lieu où le débiteur est situé), indépendamment de la connaissance réelle du droit. Dans le cas des débiteurs canadiens, il y a des chances que ceux-ci tombent très souvent sur des situations de connaissance réelle à la suite de recherches générales effectuées dans les registres de sûretés mobilières ou de sûretés constituées sur des biens personnels de la province. S'il fallait que les connaissances acquises de cette manière aient une incidence sur la priorité, cela porterait un coup fatal à l'approche fédérale mixte.

6.3.3 Un créancier garanti par opposition à un syndic d'un débiteur

À notre avis, il n'est pas nécessaire non plus de faire de l'enregistrement fédéral le moyen exclusif d'établir l'opposabilité d'une sûreté constituée sur des DPI fédéraux au syndic du débiteur. Dans ce cas-ci, la publicité exigée a pour but principal de prouver de manière objective l'existence de la sûreté, et, ainsi, d'éviter les cas de fraude et d'alléger le fardeau d'information auquel fait face le syndic. La publicité n'a aucun effet sur le classement prioritaire, au point de vue du principe du premier enregistrement; elle est plutôt nécessaire pour établir simplement l'opposabilité du droit de sûreté à n'importe quel syndic ultérieur. Compte tenu de cette fonction, il n'y a aucune raison pour laquelle le régime fédéral doit être le mécanisme de publicité exclusif.

Tant que le créancier garanti a satisfait aux exigences en matière de publicité du régime fédéral ou du régime applicable dans le territoire où est situé le débiteur, les buts qui sous-tendent les règles de publicité sont convenablement atteints sans miner d'aucune façon la fiabilité du dossier au registre.

6.3.4 Un créancier garanti par opposition à un créancier judiciaire du débiteur

En ce qui concerne les créanciers judiciaires du débiteur, la situation est un peu plus compliquée. En vertu du CCQ, l'enregistrement transforme un jugement en hypothèque juridique, ce qui accorde aux créanciers judiciaires l'avantage du même principe de priorité du premier enregistrement qui s'applique aux droits de sûretés consensuelles[11]. Un nombre croissant de provinces soumises à la common law ont adopté une politique analogue[12]. La justification est convaincante, car cette approche favorise indirectement le règlement rapide d'une créance judiciaire sans les frais et le fardeau que représente l'obligation d'obtenir des mesures d'exécution judiciaire actives. Après qu'ils aient été publicisés par voie d'enregistrement, le créancier judiciaire ne peut disposer facilement de ses biens en faveur de tiers, ou s'en servir comme objet de sûreté consensuelle sans payer au préalable la créance judiciaire et mettre fin à la revendication du créancier judiciaire enregistré de rang prioritaire. Nous concluons qu'il faudrait adopter la même politique au niveau fédéral. En d'autres termes, l'étendue du système fédéral réformé devrait tenir compte de l'enregistrement d'un avis de jugement par les créanciers d'un titulaire de DPI, dont le rang prioritaire à l'égard de droits enregistrés concurrents est classé d'après l'ordre de leur enregistrement[13]. Évidemment, pour préserver l'intégrité du registre fédéral en tant que source unique de classement prioritaire, le créancier judiciaire, à l'instar de n'importe quel créancier garanti, aurait à publiciser son droit par voie d'enregistrement fédéral afin d'avoir priorité en cas de concurrence avec un autre droit enregistré au niveau fédéral. Mais, comme dans le cas des créanciers garantis, si le créancier judiciaire décide de ne pas profiter de cette possibilité, il n'y a aucune raison pour laquelle il ne devrait pas jouir de l'avantage du rang prioritaire quelconque qu'il pourrait

obtenir en vertu du droit du lieu où le débiteur est situé, à l'encontre de droits qui ne sont pas eux-mêmes enregistrés au niveau fédéral.

Recommandation n° 9

Pour avoir priorité sur d'autres sûretés enregistrées ultérieurement dans un registre fédéral de propriété intellectuelle, il faudrait qu'une sûreté ait été enregistrée au sein du même régime. Cependant, l'enregistrement d'une sûreté constituée sur un droit de propriété intellectuelle fédéral au sein du régime d'enregistrement provincial serait efficace pour établir la priorité sur toute autre sûreté non enregistrée au niveau fédéral, y compris le syndic du débiteur.

6.4 Résumé

La solution de rechange à l'approche fondée sur le choix du droit applicable est une approche fédérale dans le cadre de laquelle les lois fédérales régissant les DPI seraient modifiées afin de prévoir explicitement l'enregistrement fédéral de droits de sûreté constitués sur des DPI fédéraux. Les priorités entre un créancier garanti et un cessionnaire, ou entre des créanciers garantis concurrents, seraient alors régies par l'ordre d'enregistrement fédéral. Cela veut dire que les sûretés, de même que les cessions pures et simples, seraient enregistrables au niveau fédéral, et, après avoir été ainsi enregistrées, elles auraient priorité sur toute cession ou toute sûreté concurrente qui n'a pas été enregistrée de la sorte.

Bien que nous qualifions cette solution d'approche fédérale, la législation fédérale serait d'une portée limitée. Premièrement, elle ne s'appliquerait qu'aux DPI fédéraux. Les DPI provinciaux seraient traités comme des biens immatériels généraux en vertu du droit provincial applicable concernant les opérations garanties. En outre, seules les sûretés constituées sur des DPI fédéraux seraient assujetties au régime fédéral; les sûretés constituées sur des droits liés à des DPI provinciaux, notamment les sûretés constituées sur les droits relatifs à des paiements de redevance, seraient exclues. Et même en ce qui concerne les sûretés constituées sur des DPI fédéraux eux-mêmes, il y aurait dérogation aux règles d'enregistrement de priorité du droit des opérations garanties applicable dans la province ou le pays où est situé le

débiteur à la seule fin de régler un différend concernant au moins un revendicateur enregistré au niveau fédéral. En outre, même si une sûreté enregistrée au niveau provincial et constituée sur un DPI fédéral serait subordonnée à n'importe quelle sûreté constituée sur ce DPI qui est enregistrée au niveau fédéral, la sûreté enregistrée au niveau provincial aurait néanmoins préséance sur n'importe quelle sûreté non enregistrée au niveau fédéral, ainsi que sur le syndic du débiteur.

---

1 Voir, par exemple, Austin ou Walsh.

2 Comme il est analysé en détail à la partie 5, les règles provinciales et territoriales existantes en matière de choix du droit applicable, relativement aux questions d'enregistrement et de priorité concernant les biens grevés immatériels, font référence au droit du lieu où est situé le concédant de la sûreté.

3 L'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce* confère une série de droits fédéraux sur les marques non enregistrées, qui est essentiellement identique à celle que prévoit le droit provincial, mais il n'est pas prévu que ces droits soient inclus dans le système de registres fédéraux.

4 *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002) 59 O.R. (3d) 607 (C.A.).

5 Voir la section 7.4.2.

6 Voir, par exemple, l'al. 3(2)*a*) de la LSRBP du Nouveau-Brunswick, ainsi que l'art. 1642 du CCQ. À noter toutefois que, contrairement aux LSM, le CCQ fixe, pour les questions de priorité concernant les sûretés dans les revendications de biens immatériels, une règle de choix différente de celle qui est prévue pour les cessions pures et simples. Le droit du lieu où le débiteur est situé s'applique pour déterminer la priorité de la revendication d'un créancier garanti. Mais, dans le cas d'une cession, les droits prioritaires du cessionnaire sont régis par le *lex situs* de la revendication elle-même (c'est-à-dire le droit de la juridiction où est située la personne tenue de payer la redevance). Le fait que le CCQ n'aligne pas les règles relatives au choix du droit applicable pour les sûretés et les cessions engendre des incertitudes de priorité dans le cas de revendications faisant concurrence aux mêmes revendications ou redevances entre un cessionnaire et un créancier garanti et, idéalement, cela devrait être rectifié.

7 Le droit qu'a un créancier garanti à un produit aux termes des art. 2674 et 2677 du CCQ repose en grande partie sur une théorie de subrogation réelle, c'est-à-dire sur la théorie que la revendication du produit ne vise que le bien qui remplace le bien grevé initial, par opposition au fait d'inclure aussi les biens découlant d'une aliénation du bien grevé initial.

8 Cela présenterait l'avantage additionnel de faire en sorte qu'il soit inutile de faire une distinction entre une cession absolue de la licence et un transfert par voie de sûreté.

9 *Re Peregrine Entertainment, Ltd.*, 116 B.R. 194 (Bankr. C.D. Cal. 1990).

10 Voir la partie 4 ci-dessus.

11 CCQ, art. 2730.

12 Voir par exemple les art. 2.2 à 2.6 de la *Loi sur le désintéressement des créanciers* du Nouveau-Brunswick, de pair avec le par. 20(1) de la LSRBP du Nouveau-Brunswick.

13 Cependant, l'effet prioritaire d'un enregistrement à l'encontre d'autres créanciers judiciaires ou créanciers non garantis devrait peut-être être tranché par le droit du lieu où le débiteur est situé. Selon l'actuelle législation provinciale et territoriale au Canada, un créancier judiciaire doit habituellement partager au prorata la valeur pécuniaire de sa priorité avec les créanciers judiciaires du débiteur, même en dehors du cadre d'une faillite officielle. Voir par exemple les diverses lois provinciales en matière de désintéressement des créanciers, de même que la plus récente *Civil Enforcement Act* de l'Alberta et la *Judgement Enforcement Act* de Terre-Neuve-et-Labrador. Une référence au choix du droit applicable sur ce point respecterait donc de manière appropriée la politique canadienne dans le cas des débiteurs canadiens. L'autre solution serait d'édicter une règle de fond similaire au niveau fédéral. Sur ce point, nous n'avons aucune opinion catégorique quant à la solution qui serait préférable.

7 Réformes structurelles et opérationnelles des registres fédéraux de propriété intellectuelle qui tiennent compte de l'approche fédérale

7.1 Introduction

Si l'on veut qu'un système réformé d'enregistrement des DPI fédéraux offre un accès public efficace aux renseignements concernant les droits de sûretés éventuels sur les DPI fédéraux, ce système doit être accessible, efficace, transparent et économique. Les réformes juridiques et de conception qui sont nécessaires pour moderniser les aspects « titres » des registres fédéraux de propriété intellectuelle sont analysées à la partie 4 qui précède. Nous allons maintenant voir de quelle façon il faudrait réformer le système fédéral afin d'étayer l'approche fédérale proposée à l'égard des sûretés constituées sur des DPI.

7.2 L'enregistrement d'un avis par opposition au dépôt de documents

La réforme la plus simple serait d'établir une disposition précise pour l'enregistrement fédéral des sûretés. Cette mesure devrait être fort minime d'un point de vue technique si elle était réalisée en même temps que les réformes de titres dont il est question à la partie 4.

Une partie de la décision de réforme du droit du gouvernement consiste à faire un choix entre un système d'enregistrement d'avis et un système de dépôt de documents. Le premier de ces systèmes, contrairement au second, n'oblige pas à déposer, voire à produire, auprès du registre les documents de sûreté proprement dits[1]. Les déposants présentent un avis distinct du droit de sûreté sous une forme ordinaire, comportant le minimum de détails factuels nécessaires pour signaler à des tiers l'existence possible d'un droit de sûreté sur les biens nommés par le débiteur nommé.

La supériorité d'un système d'enregistrement d'avis par rapport à un système de dépôt de documents, dans le contexte d'un registre d'opérations garanties, est largement admise. L'enregistrement d'un avis réduit considérablement les frais administratifs et d'archivage du

registre, en raison de la nature minimale des détails enregistrés et du fait qu'ils subsistent dans un avis uniformisé, indépendant des documents de charge proprement dits. Ces mêmes facteurs facilitent la bonne marche des registres multilingues, l'informatisation efficace des dossiers du registre et l'accès à ce dernier, et protègent plus efficacement la confidentialité du créancier garanti et du débiteur.

Le système d'enregistrement d'un avis est également supérieur au point de vue de la réduction des frais de transaction que supportent les clients du registre. Au lieu d'avoir à fouiller dans des documents longs et complexes, les tiers chercheurs peuvent consulter rapidement et efficacement les détails essentiels. Du point de vue des créanciers garantis, le système d'enregistrement d'avis allège leur fardeau d'enregistrement continu. Il n'est pas nécessaire que le dossier d'enregistrement reflète les changements apportés aux conditions de leurs contrats de sûreté, tant que ces changements n'ont pas d'incidence sur les détails enregistrés. En fait, le système d'enregistrement d'avis permet à l'enregistrement d'avoir lieu avant même que l'opération de charge ait lieu, et de faire en sorte qu'un enregistrement unique couvre des ententes successives conclues entre les mêmes parties[2].

La supériorité d'un système d'enregistrement d'avis pour les opérations garanties est largement admise dans le droit canadien. Les registres fédéraux établis en vertu de la *Loi sur les banques* et les registres provinciaux de biens meubles sont tous des registres d'avis, et le même modèle a été proposé pour les sûretés grevant les biens-fonds[3]. Il n'y a pas de raison pour laquelle un système d'enregistrement d'avis serait moins avantageux pour les sûretés constituées sur des éléments de propriété intellectuelle[4].

Par conséquent, nous recommandons d'adopter l'enregistrement d'avis dans n'importe quel système de registre fédéral que l'on établirait pour les sûretés constituées sur des DPI fédéraux.

Recommandation n° 10

Le régime de registres fédéraux relatifs aux sûretés constituées sur des éléments de propriété intellectuelle devrait adopter un système d'enregistrement d'avis.

7.3 Registres de titularité et de sûreté fédéraux intégrés ou distincts?

Il est possible d'appliquer un régime fédéral de priorité fondé sur des registres de façons différentes, suivant le degré d'unification qu'il est possible et souhaitable de réaliser pour les registres fédéraux de propriété intellectuelle.

L'approche qui est peut-être la plus évidente, et celle que nous avons favorisée jusqu'ici, serait d'adapter les registres fédéraux de propriété intellectuelle distincts qui existent actuellement pour permettre d'effectuer des enregistrements et des recherches plus efficaces. Ainsi, les sûretés et les cessions ayant une incidence sur des droits d'auteur enregistrés seraient enregistrables dans le registre des droits d'auteur, les sûretés et les cessions concernant les brevets seraient enregistrables dans le registre des brevets, et ainsi de suite.

Subsidiairement, un registre unifié de biens grevés pour tous les types de DPI pourrait être établi. Il est possible de fractionner davantage cette solution de rechange elle-même. Les registres fédéraux actuels de propriété intellectuelle pourraient être conservés exclusivement à titre de registre de droits de propriété et un nouveau registre pourrait être établi pour les sûretés (ainsi que pour les avis de jugement ou autres charges non consensuelles) dans toutes les catégories de DPI fédéraux. Une autre option serait d'intégrer l'ensemble des registres fédéraux de propriété intellectuelle existants et proposés en un seul « grand registre de DPI unifié » qui offrirait un régime de priorité et de lieu d'enregistrement unique pour tous les types de sûretés, de droits de propriété et de charges applicables à toutes les sortes de DPI fédéraux. Cette option permettrait d'éviter certaines des difficultés de coordination que susciteraient des registres distincts, mais elle pourrait fort bien présenter d'importants obstacles techniques, notamment parce qu'il faudrait programmer dans le système des champs de recherche différents pour les différentes sortes de DPI.

À notre avis, ce problème n'est pas préoccupant. L'avantage de l'un ou l'autre type de registre fédéral unifié est qu'il offrirait un lieu d'enregistrement et de recherche « à guichet unique ». Mais il est tout aussi possible d'obtenir ce résultat en recourant à une approche par passerelle pour faire des recherches dans de multiples registres, une

approche dans le cadre de laquelle une recherche unique effectuée dans un méta-site électronique serait automatiquement acheminée vers tous les registres applicables, et les résultats renvoyés sous la forme d'un rapport unique. Aux yeux de l'utilisateur, le registre ne semblerait comporter qu'une seule base de données, peu importe la façon dont les bases de données seraient structurées.

À la partie 5 qui précède, nous avons fait remarquer qu'un obstacle à la mise en œuvre efficace du système de recherche par passerelle était la difficulté d'uniformiser les règles concernant les noms des débiteurs entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Dans le cadre de l'approche fédérale, la coordination ne présenterait pas la même difficulté, même si l'on tenait des registres fédéraux de propriété intellectuelle distincts, car tous relèveraient de la compétence fédérale. Il n'y a pas de raison sérieuse pour établir des critères de noms différents pour les différents registres fédéraux et, si ces derniers étaient modernisés, l'uniformisation serait une opération simple. Une fois que cela serait fait, le problème juridique serait réglé et la question de savoir s'il faudrait unifier en tout ou en partie les registres fédéraux de propriété intellectuelle se transforme en une question de nature purement technique qui consiste à savoir s'il est plus facile d'établir une passerelle unifiée ou un registre entièrement nouveau.

7.4 Enregistrement et recherche fondés sur des biens et des DPI ultérieurement acquis

7.4.1 Introduction

Il est dit parfois que comme les registres fédéraux sont indexés en fonction de chaque élément particulier de DPI, et que les recherches se font de la même façon, l'adoption d'un régime de priorité fédéral empêcherait les créanciers qui détiennent une sûreté sur l'ensemble des biens meubles actuels et ultérieurement acquis d'un débiteur de rendre opposable de manière effective leur sûreté sur les DPI fédéraux ultérieurement acquis du débiteur, de manière à avoir préséance sur les revendicateurs concurrents. Nous croyons que cette préoccupation n'est pas fondée. Les biens ultérieurement acquis ne présentent pas plus de difficultés dans le cadre de l'approche fédérale que dans

le cadre de l'approche fondée sur le choix du droit applicable. En fait, si un registre fédéral est convenablement conçu, l'approche fédérale peut traiter plus efficacement de la question qu'une approche fondée sur le choix du droit applicable parce qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une coordination avec les régimes de registres provinciaux et territoriaux et que l'on élimine les problèmes que posent les débiteurs situés dans un pays étranger.

7.4.2 Rang prioritaire des sûretés constituées sur d'autres catégories de DPI ultérieurement acquis

Solution de base

Les biens ultérieurement acquis suscitent des difficultés à cause du système d'indexation et de recherche, fondé sur les biens, dont on se sert pour les registres fédéraux de propriété intellectuelle. Si l'on fait abstraction des droits d'auteur, dont il est question ci-après, le principal obstacle à l'unification des registres fédéraux qui portent sur les DPI fédéraux actuels et ultérieurement acquis est l'obsession de réaliser une recherche fiable sur des biens particuliers; pour trouver toutes les sûretés, y compris les droits de sûreté, que comporte un DPI particulier en effectuant une recherche fondée uniquement sur les biens, toutes les sûretés doivent être indexées et « cherchables » en fonction d'un identificateur propre aux biens. Cependant, les DPI que le débiteur acquiert après avoir conclu le contrat de sûreté ne peuvent être reliés à la sûreté. Il est simplement impossible d'indexer la sûreté par recoupement avec un DPI ultérieurement acquis.

Habituellement, dans les systèmes indexés en fonction des biens, comme les titres fonciers, le prêteur qui a pris en garantie des biens ultérieurement acquis peut enregistrer son droit sur de nouveaux biens à mesure que le débiteur en fait l'acquisition, mais la sûreté ne prend effet, du moins à l'encontre des tiers, que s'il a été expressément enregistré. Ce besoin d'effectuer un enregistrement concernant des biens particuliers amoindrit nettement l'efficacité du financement fondé sur des biens ultérieurement acquis. La situation est particulièrement difficile lorsque le débiteur, comme cela arrive souvent dans le contexte des DPI, acquiert constamment des nouveaux biens dans la même catégorie générique.

L'approche fondée sur le choix du droit applicable traite de ce problème en abandonnant le principe selon lequel un chercheur devrait pouvoir trouver toutes les sûretés en n'effectuant qu'une recherche fondée sur des biens. Comme il est décrit à la partie 5, le chercheur qui voudrait trouver toutes les charges grevant un DPI particulier aurait à chercher d'abord dans le registre de droits de propriété fédéral afin de déterminer la chaîne de titres, et à chercher ensuite dans les registres d'opérations garanties, par nom de débiteur, dans les administrations où le débiteur et chaque titulaire précédent sont situés (dans la mesure où il existe bel et bien de tels registres dans le cas des débiteurs étrangers).

Il serait possible d'adopter exactement la même méthode dans le cadre d'une approche de fond fédérale si l'on créait un registre indexé par nom fédéral et distinct pour les sûretés et les autres droits et charges enregistrables concernant des DPI. Il suffirait donc d'un seul enregistrement pour établir le rang prioritaire d'un droit de sûreté sur tous les DPI ultérieurement acquis du débiteur. Un chercheur effectuerait d'abord une recherche dans le registre de droits de propriété fédéral afin de déterminer la chaîne de titres se rapportant au DPI applicable et effectuerait ensuite une recherche dans les registres de charges fédéraux afin de trouver les charges accordées ou enregistrées à l'encontre de tous les titulaires faisant partie de la chaîne.

Les chercheurs auraient un peu de difficulté à évaluer les résultats de recherche car il leur faudrait déterminer si un prédécesseur en titre a acquis un droit sur le DPI applicable lorsque la sûreté a été accordée, de manière à savoir si le droit de sûreté était opposable. Cependant, comme nous l'avons vu à la partie 5, le même fardeau de recherche et le même inconvénient se présenteraient aussi dans le cadre de l'approche fondée sur le choix du droit applicable. Un créancier garanti ou un cessionnaire supporterait aussi le fardeau de vérifier si le nom du débiteur ou du cédant dont il a acquis sa sûreté était valablement enregistré. Là encore, il faudrait effectuer la même recherche dans le cadre d'une approche fondée sur le choix du droit applicable.

À d'autres égards, la solution fédérale réduirait considérablement le fardeau de recherche imposé aux tiers, comparativement à la solution du choix du droit applicable. Il suffirait de faire une recherche dans le système de registre fédéral, plutôt que d'avoir à le faire dans chaque

administration où sont situés le débiteur et ses prédécesseurs en titre. Il peut ne pas s'agir là d'un avantage marqué car on pourrait atténuer le problème des recherches effectuées dans de multiples registres provinciaux ou territoriaux, dans le cadre de l'approche fondée sur le choix du droit applicable, en recourant à une technique de recherche par passerelle[5]. L'avantage plus important que présente le modèle fédéral est que ce dernier éliminerait le problème posé par l'uniformité des noms des débiteurs ainsi que le problème des débiteurs étrangers.

Recommandation n° 11

Le régime de registres fédéraux relatifs aux sûretés constituées sur des éléments de propriété intellectuelle devrait prévoir, pour les sûretés, un registre indexé par nom, et permettre à un créancier garanti d'enregistrer les droits de propriété intellectuelle ultérieurement acquis.

Droits d'auteur non enregistrés

Le créancier garanti qui prend en garantie les droits d'auteur non enregistrés d'un débiteur doit s'assurer qu'il ne sera pas frustré si le débiteur enregistre par la suite les œuvres protégées par un droit d'auteur et accorde une sûreté ou cède les droits d'auteur à un créancier garanti ou à un cessionnaire qui s'enregistre au niveau fédéral. Le créancier garanti pourrait se protéger de deux façons. Les méthodes varieront selon que la sûreté constituée sur des droits d'auteur non enregistrés est exclue du régime de registre fédéral qui s'applique aux sûretés constituées sur des droits d'auteur.

Si l'on excluait les sûretés constituées sur des droits d'auteur non enregistrés du régime de registre fédéral, le créancier garanti aurait à s'enregistrer dans le registre de sûreté provincial ou territorial approprié et à le faire ensuite rapidement dans le registre fédéral aussitôt que le débiteur enregistre les droits d'auteur au niveau fédéral, s'il veut protéger entièrement ses droits. L'enregistrement provincial protégerait la priorité du créancier garanti sur les parties garanties ultérieures et les cessionnaires ultérieurs tant que les droits d'auteur ne seraient pas enregistrés, mais il serait nécessaire d'effectuer rapidement un enregistrement fédéral pour préserver la priorité sur un

créancier garanti ou un cessionnaire enregistré au niveau fédéral ultérieur après que les droits d'auteur seraient enregistrés.

Cependant, pour protéger ses sûretés, le créancier garanti aurait à vérifier constamment le registre de droits d'auteur fédéral afin de surveiller les nouveaux dépôts du débiteur et de garantir ainsi que son droit de sûreté est enregistré au niveau fédéral dans un délai suffisant pour préserver sa priorité sur un nouveau créancier garanti qui s'enregistre au niveau fédéral. Le créancier garanti risquerait aussi d'être frustré si le débiteur cédait le droit d'auteur, non encore enregistré, à un nouveau titulaire qui, ensuite, enregistrerait au niveau fédéral et accorderait une sûreté constituée sur le droit d'auteur nouvellement enregistré[6]. Dans un tel cas, une recherche fédérale, effectuée par le nouveau créancier garanti, en rapport avec le nom du titulaire actuel ne révélerait pas la sûreté que le titulaire précédent a accordée. Pour préserver la primauté du registre fédéral, il serait nécessaire de prévoir que la première sûreté soit inopposable à une autre partie garantie qui s'est enregistrée au niveau fédéral à l'encontre du nom du nouveau titulaire, même si la première sûreté était opposable au nouveau titulaire en vertu des règles provinciales régissant les priorités entre les créanciers garantis et les cessionnaires. Il pourrait être nécessaire de prévoir une règle expresse à cet effet, selon le libellé employé pour exclure de la portée du système fédéral les droits d'auteur non enregistrés[7].

Subsidiairement, on pourrait inclure dès le départ dans le régime de registre fédéral les sûretés constituées sur des droits d'auteur non enregistrés. Le résultat serait qu'il suffirait d'un seul enregistrement fédéral pour protéger complètement une sûreté constituée sur un droit d'auteur enregistré et un droit d'auteur non enregistré. Cela signifierait qu'un éventuel cessionnaire du droit d'auteur non enregistré aurait à faire une recherche dans le registre fédéral pour s'assurer qu'il n'existe pas de sûreté antérieure. Mais le cessionnaire aurait dans tous les cas à faire une recherche pour vérifier les cessions antérieures, ce qui signifie un fardeau additionnel.

L'argument général contre l'inclusion des DPI provinciaux dans le système de priorité fédéral est qu'il serait difficile de les préciser tous, et il n'y a aucun avantage particulier à tous les inclure. Ces arguments ne s'appliquent pas aux droits d'auteur non enregistrés. Comme il a

été souligné plus tôt, le régime de registre fédéral concernant les sûretés constituées sur des droits d'auteur serait indexé par nom de débiteur, une caractéristique qui permettrait à un enregistrement fédéral unique d'englober tous les droits d'auteur ultérieurement acquis du débiteur nommé. Selon cette seconde approche, l'enregistrement fédéral, par le titulaire, d'un droit d'auteur non enregistré auparavant serait donc traité exactement de la même façon que l'acquisition d'un nouveau droit d'auteur par voie de cession auprès d'un titulaire antérieur. Dans les deux cas, l'œuvre nouvellement acquise serait visée par un enregistrement fédéral concernant l'ensemble des droits d'auteur actuels et ultérieurement acquis du débiteur.

7.5 Résumé

Il est nécessaire ou potentiellement souhaitable d'apporter certaines réformes d'ordre juridique et structurel au régime de registre fédéral afin de tenir compte de l'enregistrement fédéral des sûretés. Comme il est analysé à la partie 4, la modernisation des aspects « titres » des registres fédéraux de propriété intellectuelle constitue une première étape importante. La mise en œuvre de l'approche fédérale à l'égard des sûretés constituées sur des DPI nécessiterait peu de choses de plus qu'une disposition législative autorisant l'enregistrement fédéral des sûretés. Cette réforme devrait s'avérer fort minime d'un point de vue technique si elle était réalisée de pair avec les réformes de titres dont il est question à la partie 4.

Il y aurait deux façons de mettre en œuvre un enregistrement : par dépôt de documents ou par enregistrement d'un avis. Dans un système de dépôt de documents, les documents relatifs à la sûreté seraient déposés, tandis que dans un système d'enregistrement d'avis, il n'y aurait qu'un avis à enregistrer, qui comporterait le minimum de détails factuels nécessaires pour signaler à des tiers l'existence possible d'une sûreté. L'expérience acquise au niveau des registres provinciaux montre que le système d'enregistrement d'avis est nettement supérieur au système de dépôt de documents, et nous recommandons fortement de l'adopter pour l'enregistrement fédéral des sûretés. Il serait également plus facile, d'un point de vue technique, à mettre en œuvre que le système de dépôt de documents.

Il existe diverses possibilités de conception de registres, suivant le degré d'intégration des registres de titres et de sûretés et des registres concernant différentes sortes de DPI. Nous ne formulons pas de recommandation au sujet du niveau d'intégration qu'il conviendrait de retenir. Tant que les registres sont accessibles « en ligne » et que l'on applique des règles de nom de débiteur et de titulaire uniformes pour tous les registres fédéraux, deux exigences que nous recommandons, une méthode de recherche par passerelle permettrait d'effectuer des recherches dans les divers registres aussi efficacement que si ces derniers étaient unifiés, peu importe le degré d'intégration physique.

Il est parfois dit que comme les registres fédéraux sont indexés en fonction de chaque élément particulier de DPI, et que les recherches sont faites de la même façon, l'adoption d'un régime de priorité fédéral empêcherait les créanciers qui détiennent une sûreté sur l'ensemble des biens meubles actuels et ultérieurement acquis d'un débiteur de rendre opposable de manière effective leur sûreté sur les DPI fédéraux ultérieurement acquis du débiteur, de manière à avoir préséance sur les revendicateurs concurrents. Nous croyons que cette préoccupation n'est pas fondée. En fait, il est plus facile de traiter des biens ultérieurement acquis dans le cadre de l'approche fédérale que dans le cadre de l'approche fondée sur le choix du droit applicable. La solution la plus élémentaire serait de créer un registre fédéral distinct, indexé par nom, pour les sûretés et les charges similaires. Un chercheur ferait d'abord des recherches dans le registre de droits de propriété fédéral afin de déterminer la chaîne de titres concernant le DPI applicable et, ensuite, dans les registres de charges fédéraux pour relever les charges accordées ou enregistrées à l'encontre de tous les titulaires faisant partie de la chaîne. Cela serait plus simple que dans le cadre de l'approche fondée sur le choix du droit applicable parce qu'il serait nécessaire de faire des recherches dans deux registres seulement, et l'on éviterait le problème posé par le manque d'uniformité des noms.

1 Il existe une certaine ambiguïté au point de vue de l'usage pour ce qui est de savoir si le dépôt d'avis s'oppose simplement au dépôt de documents ou implique automatiquement la possibilité d'opposition des biens ultérieurement acquis. Nous nous en servons dans le premier sens. La question de savoir si un

enregistrement unique peut englober les biens ultérieurement acquis est distincte, et elle est analysée plus loin.

2 Voir par exemple les par. 43(5) et (6) de la LSRBP du Nouveau-Brunswick.

3 Voir Siebrasse et Walsh, *Proposal for a New Brunswick Land Security Act*.

4 La seule suggestion contraire dans les recherches antérieures se retrouve dans la déclaration faite par Marybeth Peters, du U.S. Register of Copyrights, devant le Subcommittee on Courts and Intellectual Property on Recordation of Security Interests in Intellectual Property, 106th Congress, 1st Session, le 24 juin 1999. Les objections de M^me^ Peters, qui sont fondées sur l'absence de renseignements dans le dossier public, ne visent pas uniquement les prêts garantis par des DPI, mais s'appliquent plutôt à n'importe quelle forme de prêt garanti. Ainsi, nous croyons que l'expérience en matière d'avis aux termes de la LSM et de l'article 9 du UCC démontre de façon irréfutable que ses objections sont dénuées de tout fondement.

5 Voir la section 5.5 ci-dessus (à noter toutefois que le degré nécessaire de collaboration fédérale-provinciale et interprovinciale est assez considérable).

6 Ou si le nouveau titulaire détenait une sûreté antérieure enregistrée au niveau fédéral sur son droit d'auteur ultérieurement acquis.

7 À noter qu'il se pose un problème analogue en principe au sujet d'une marque de commerce non enregistrée. Dans ce cas, la règle, dérivée de la *Loi sur les marques de commerce* elle-même, selon laquelle un enregistrement fédéral est une défense complète dans le cadre d'une action en contrefaçon fondée sur les droits de marque provinciaux, sert à protéger la primauté du registre fédéral.

Les prêts garantis par des DPI entraînent des défis, à cause de difficultés d'évaluation ainsi que du régime juridique inadéquat qui régit les sûretés constituées sur des DPI. Nous avons conclu que l'on ne peut amoindrir le risque d'évaluation en changeant les attributs juridiques des DPI. Cependant, les gouvernements peuvent amoindrir ce risque en encourageant le développement d'une expertise en matière d'évaluation de droits de propriété intellectuelle, de même que l'établissement de pratiques exemplaires dans ce domaine. En parrainant des recherches et en diffusant les connaissances acquises, les gouvernements peuvent créer un climat plus propice à l'utilisation des DPI en tant que biens affectés en garantie.

Recommandation n° 12

Les gouvernements devraient encourager le développement d'une expertise en matière d'évaluation des droits de propriété intellectuelle et faciliter l'établissement de pratiques exemplaires dans ce domaine.

Les recherches de la Commission du droit ont révélé que l'expertise juridique qui permettrait de faciliter l'affectation de DPI en garantie est répartie entre des spécialistes différents. Les avocats spécialisés en propriété intellectuelle sont bien au fait des DPI, tandis que les avocats d'affaires sont bien au fait de la création des sûretés. Malheureusement, il y a fort peu d'avocats qui sont bien au fait des deux domaines. De nombreux avocats n'ont peut-être pas accès à des documents de sûreté bien rédigés qui comportent des dispositions appropriées pour des prêts garantis par des DPI. D'autres ne sont peut-être pas au courant de la nature des changements d'ordre juridique et structurel qui ont été introduits pour faciliter l'utilisation de tels biens en tant que garantie. Comme les prêteurs se fient davantage à des garanties axées sur les DPI, il faudrait que les avocats acquièrent une bonne connaissance du droit de la propriété intellectuelle et du droit commercial. L'Association du Barreau canadien et les associations provinciales des avocats

peuvent aider leurs membres à mener cette transition en créant les programmes et les documents éducatifs nécessaires.

Recommandation n° 13

L'Association du Barreau canadien, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, les facultés de droit et de gestion et les associations d'avocats devraient soutenir la création de documents éducatifs et de cours portant sur les sûretés constituées sur des éléments de propriété intellectuelle et promouvoir l'acquisition de compétences dans le domaine du droit commercial et du droit de la propriété intellectuelle.

9 Conclusion

Il est nécessaire d'intervenir pour moderniser le régime juridique qui régit les sûretés constituées sur des DPI. Le cadre actuel est truffé d'incertitudes. La modernisation et la rationalisation des règles régissant les sûretés constituées sur des DPI amélioreront l'accès au crédit garanti par des DPI, et en réduiront les coûts. Ces réformes amélioreront aussi de manière indirecte les techniques d'évaluation, à mesure que la demande croissante en sûretés constituées sur des DPI sensibilisera les prêteurs à cette forme de garantie.

Il y a deux façons élémentaires de s'attaquer à l'incertitude. Selon l'approche fondée sur le choix du droit applicable, les questions d'enregistrement et de priorité concernant les sûretés constituées sur les DPI fédéraux seraient régies par le droit en matière d'opération garantie qui est applicable dans la juridiction où est situé le débiteur ou le titulaire, sous réserve d'une règle de priorité fédérale spéciale conçue pour coordonner les priorités dans le cas d'un litige entre un créancier garanti et un cessionnaire, enregistré au niveau fédéral, de la même garantie. Selon l'approche dite fédérale, les lois régissant les DPI fédéraux seraient modifiées afin de permettre explicitement l'enregistrement fédéral des droits de sûreté sur les DPI fédéraux; les priorités entre un créancier garanti et un cessionnaire, ou entre des créanciers garantis concurrents, seraient alors régies par l'ordre de l'enregistrement fédéral (c'est-à-dire que la stricte règle du premier enregistrement que l'on recommande pour les cessionnaires concurrents à la partie 4 engloberait les créanciers garantis).

L'un des avantages de l'approche fondée sur le choix du droit applicable, selon nous, est que les mêmes règles d'enregistrement et de priorité s'appliqueraient lorsque des DPI fédéraux ont été inclus dans le cadre d'un ensemble plus vaste de biens grevés immatériels, comme, par exemple, lorsqu'une sûreté est prise sur tous les biens actuels et futurs du débiteur. Cependant, ce point n'est pas convaincant. Nous concluons au contraire que les questions de fardeau de recherche font fortement pencher la balance en faveur de l'approche fédérale.

Dans le cadre de l'approche fondée sur le choix du droit applicable, il ne sera pas toujours possible de recourir à l'enregistrement en un lieu unique à cause des différences dans les règles du choix du droit applicable entre les diverses provinces, et il sera nécessaire de procéder à une double recherche en raison de la nécessité de vérifier le titre du débiteur sur le DPI en effectuant une recherche dans le registre de droits de propriété fédéral.

En outre, les recherches prévues dans le cadre de l'approche fondée sur le choix du droit applicable suscitent deux problèmes : le problème de la chaîne de titres et le problème des débiteurs étrangers. En faisant des recherches pour établir le rang prioritaire dans le cadre de l'approche fondé sur le choix du droit applicable, un éventuel créancier garanti doit d'abord faire des recherches dans le registre de titres fédéral afin de relever tous les titulaires faisant partie de la chaîne de titres historique. Ensuite, il doit faire des recherches dans les systèmes de registres de la province ou du territoire où chaque titulaire est ou était situé afin de déterminer si ce dernier a déjà accordé une sûreté antérieure sur le DPI. Cela signifie qu'il faudra peut-être faire des recherches dans des registres différents, situés dans plusieurs administrations, en vue de déterminer le rang prioritaire. La difficulté que pose l'identification fructueuse de toutes les sûretés antérieures est exacerbée par les différences, d'une administration à une autre, entre les règles relatives au nom du débiteur. Sans règle uniforme, les sûretés accordées valablement par les prédécesseurs en titre peuvent être impossibles à découvrir au moyen d'une recherche provinciale en utilisant le nom figurant dans le registre de titres fédéral. Cela mènerait à une incertitude irréductible quant au rang prioritaire, qui aurait une incidence négative sur les conditions dans lesquelles du crédit serait accordé. Une méthode de recherche par passerelle (c'est-à-dire une recherche dans le cadre de laquelle une requête unique interroge automatiquement plusieurs registres) faciliterait les aspects techniques de la recherche, mais elle n'éliminerait pas la nécessité d'effectuer de multiples recherches. Elle ne réglerait pas non plus l'incertitude que suscitent les différences dans les règles concernant les noms de débiteurs. En outre, si l'on identifiait dans la chaîne de titres un titulaire étranger, le problème s'aggraverait parce que les sûretés qui sont

valides en vertu du droit étranger auraient priorité sur la sûreté de l'éventuel créancier. Dans le meilleur des cas, cela signifie que l'établissement de la priorité obligerait à effectuer des recherches dans un registre étranger; dans le pire des cas, une sûreté valablement accordée dans un pays qui ne tient pas de registre de charges général serait toujours impossible à découvrir. Il s'agit là d'une autre source d'incertitude irréductible.

L'approche fédérale réduit nettement ou élimine ces deux problèmes. Dans le pire des cas, on effectuerait des recherches dans deux registres seulement : le registre de titres fédéral et le registre de sûretés fédéral. On éliminerait les différences de noms des débiteurs ainsi que l'incertitude connexe. Le problème des débiteurs étrangers disparaîtrait lui aussi puisque les créanciers étrangers, à l'instar de n'importe quel créancier, seraient tenus d'enregistrer leurs droits au niveau fédéral en vue d'établir leur priorité.

Dans l'ensemble, c'est l'approche fédérale que nous recommandons. L'approche fondée sur le choix du droit applicable fait face à un obstacle insurmontable – la présence possible de débiteurs étrangers dans la chaîne de titres – un obstacle qui prendra vraisemblablement de l'ampleur vu l'intégration continue des marchés. En résumé, les deux approches impliqueront vraisemblablement des mesures de réforme du droit similaires. Il existe un besoin immédiat de moderniser le droit commercial pour appuyer l'innovation et la transition vers une économie de savoir. Les recommandations qui se trouvent dans ce rapport visent à faciliter cette transition au Canada.

Liste des recommandations

Recommandation n° 1

Le Parlement devrait améliorer le cadre juridique régissant les droits de propriété intellectuelle fédéraux en vue de réduire l'incertitude juridique associée à l'affectation en garantie de ces droits.

Recommandation n° 2

Toutes les lois fédérales en matière de propriété intellectuelle devraient créer des registres de titres véritables de sorte que le transfert d'un droit enregistré de propriété intellectuelle fédéral constitue une preuve concluante du titre juridique à l'encontre de n'importe quel transfert non enregistré.

Recommandation n° 3

Les registres fédéraux de propriété intellectuelle devraient être régis par une stricte règle de priorité du premier enregistrement dans laquelle la connaissance d'un droit non enregistré antérieur importe peu, sauf dans les cas de fraude ou de mauvaise foi.

Recommandation n° 4

Les régimes d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle fédéraux devraient permettre l'enregistrement de cessions et de tout acte de transfert de droits de propriété intellectuelle, y compris les licences et tout autre acte translatif du droit de propriété intellectuelle.

Recommandation n° 5

Les régimes fédéraux d'enregistrement de propriété intellectuelle devraient être remaniés afin de garantir qu'ils permettent d'effectuer « en ligne » des recherches fiables et à jour sur la chaîne de titres complète de tous les droits de propriété intellectuelle fédéraux.

Recommandation n° 6

Pour régler le problème des revendications de priorité de créanciers garantis à l'égard de droits de propriété intellectuelle fédéraux, le

Parlement pourrait adopter une règle fédérale fondée sur le choix du droit applicable, qui désignerait le droit du lieu où le débiteur est situé comme celui qui s'applique à l'enregistrement et à la détermination de la priorité. Comme cette approche complique le travail de recherche d'une chaîne de titres et crée des problèmes lorsque des débiteurs étrangers sont en cause, il faudrait la considérer comme une solution de second choix et ne l'adopter que si le Parlement pense qu'il est impossible de mettre en œuvre une solution de fond fédérale au problème.

Recommandation n° 7

Le Parlement devrait modifier les lois régissant les éléments de propriété intellectuelle afin de prévoir l'enregistrement fédéral des sûretés dans les registres de propriété intellectuelle.

Recommandation n° 8

Le régime fédéral d'enregistrement des sûretés constituées sur des éléments de propriété intellectuelle ne devrait s'appliquer qu'aux droits de propriété intellectuelle fédéraux. Les sûretés constituées sur des paiements de redevance devraient être exclues de la portée du régime fédéral.

Recommandation n° 9

Pour avoir priorité sur d'autres sûretés enregistrées ultérieurement dans un registre fédéral de propriété intellectuelle, il faudrait qu'une sûreté ait été enregistrée au sein du même régime. Cependant, l'enregistrement d'une sûreté constituée sur un droit de propriété intellectuelle fédéral au sein du régime d'enregistrement provincial serait efficace pour établir la priorité sur toute autre sûreté non enregistrée au niveau fédéral, y compris le syndic du débiteur.

Recommandation n° 10

Le régime de registres fédéraux relatifs aux sûretés constituées sur des éléments de propriété intellectuelle devrait adopter un système d'enregistrement d'avis.

Recommandation n° 11

Le régime de registres fédéraux relatifs aux sûretés constituées sur des éléments de propriété intellectuelle devrait prévoir, pour les sûretés, un registre indexé par nom, et permettre à un créancier garanti d'enregistrer les droits de propriété intellectuelle ultérieurement acquis.

Recommandation n° 12

Les gouvernements devraient encourager le développement d'une expertise en matière d'évaluation des droits de propriété intellectuelle et faciliter l'établissement de pratiques exemplaires dans ce domaine.

Recommandation n° 13

L'Association du Barreau canadien, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, les facultés de droit et de gestion et les associations d'avocats devraient soutenir la création de documents éducatifs et de cours portant sur les sûretés constituées sur des éléments de propriété intellectuelle et promouvoir l'acquisition de compétences dans le domaine du droit commercial et du droit de la propriété intellectuelle.

Bibliographie

Adams, Wendy A., et Gabor G. S. Takach, 2002. « Insecure Transactions: Deficiencies in the Treatment of Technology Licences in Commercial Transactions Involving Secured Debt or Bankruptcy », dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 183-226.

Austin, Graeme W., 2000. « Social Policy Choices and Choice of Law for Copyright Infringement in Cyberspace », 79 Or. L. Rev. 575.

Brennan, Lorin, 2001a. « Financing Intellectual Property under Federal Law: A National Imperative », 23 Hastings Comm/Ent LJ 195.

Brennan, Lorin, 2001b. « Financing Intellectual Property under Revised Article 9: National and International Conflicts », 23 Hastings Comm/Ent LJ 313.

Cuming, Ronald C. C., et Catherine Walsh, 2000. *A Discussion Paper on Possible Changes to the Model Personal Property Security Act of the Canadian Conference on Personal Property Security Law*, partie 1, présenté à la réunion d'août 2000 de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, à Victoria.

Cuming, Ronald C. C., et Roderick Wood, 1998. *British Columbia Personal Property Security Act Handbook*, 4e éd., Carswell, Toronto

Gold, Richard, 2000. « Partial Copyright Assignments: Safeguarding Software Licensees Against Bankruptcy of Licensors », 33 C.B.L.J. 194.

Knopf, Howard P., 2002. « Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach » dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 1-93.

Lipton, Jacqueline, 2002. « Intellectual Property in the Information Age and Secured Finance Practice » dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 247-268.

Mann, Ronald J., 1999. « Secured Credit and Software Financing », 85 Cornell L. Rev. 134.

McFetridge, D. G., 2002. « Intangible Collateral and the Financing of Innovation » dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 269-297.

Mercier R., et R. Haigh, 1998. « High Tech Lending: Maintaining Priority in an Intangible World », 14 B.F.L.R. 45.

Patry, William, 2000. « Choice of Law and International Copyright », Am J Comp L. 383.

Rutenberg, David, 2002. « Managing with Intellectual Property: Business Economic and Valuation Issues–Business Practices Involving Secured Transactions », dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 325-342.

Siebrasse, Norman, et Catherine Walsh, 1996. *A Proposed Land Security Act for New Brunswick*. Étude inédite disponible à http://www.unb.ca/law/Siebrasse/LSA Download.htm.

Smith, Gordon V., 2002. « Business, Economic and Valuation Issues », dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 299-324.

Spring-Zimmerman, Colleen, Lise Bertrand et Leslie Dunlop, mis à jour par Colleen Spring-Zimmerman et Robin Roddey, 2002. « Intellectual Property in Secured Transactions », dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 95-132.

Townend, D. M. R., 2002. « Using Intellectual Property as Security in the UK: Current Practice, Difficulties and Issues » dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 417-453.

Walsh, Catherine, 2002. « Federal or Provincial Regulation of Security Interests in Canadian Intellectual Property: The Conflict of Laws Dimension » dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 651-668.

Ward, Thomas M., et William J. Murphy, 2002. « Security Interests in Intellectual Property under U.S. Law: The Existing Dissonance and Proposed Solutions » , dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 455-507.

Wood, Roderick J., 2000. « The Nature and Definition of Federal Security Interests », 34 C.B.L.J. 65.

Wood, Roderick J., 2002. « Security Interests in Intellectual Property: Rationalizing the Registries », dans H. Knopf (sous la dir. de), *Security Interests in Intellectual Property*, Carswell, Toronto, 669–697.

Weise, Steven O., 1999. « The Financing of Intellectual Property under Revised UCC Article 9 », 74 Chicago-Kent. L. Rev. 1077.